

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 31.03.2015, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713084 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013713084, поданной 17.04.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

**АРКАИМ**

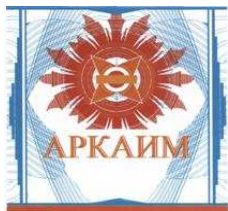
, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 12.12.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713084 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

АРКАИМ

- [2] по свидетельству № 336099, приоритет от 07.07.1999 (срок действия регистрации продлен до 07.07.2019);



- [3] по свидетельству № 385971, приоритет от 10.04.2008;

- противопоставленные товарные знаки [2,3] зарегистрированы ранее на ООО «Уралпромлизинг», Челябинская обл., г. Челябинск в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.03.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.12.2014.

Доводы возражения, поступившего 31.03.2015, сводятся к следующему:

- заявитель считает неправомерными доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы;
- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2015 по делу № СИП-1017/2014 правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2,3] досрочно прекращена в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 31.03.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

На заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства (заявителю были направлены соответствующие материалы в качестве приложения), препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям:

- пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как используется разными лицами при маркировке однородных товаров 32 класса МКТУ;

- пунктов 3 (1), 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, а также его регистрация на имя заявителя может расцениваться как противоречие общественным интересам: Аркаим - музейный комплекс (памятник археологии), объект культурного наследия РФ № 7410020000, находящийся в селе Аркаим Челябинской области, в то время как заявитель находится в г. Уфе (респ. Башкортостан).

Заседание коллегии, состоявшееся 08.10.2015, было перенесено на более поздний срок для более полного и объективного рассмотрения дела и ознакомления заявителя с указанными дополнительными обстоятельствами (пункты 4.3., 4.8. Правил ППС).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседаниях коллегии, состоявшихся 08.10.2015, 16.12.2015, отсутствовал. Вместе с тем, заявитель представил 15.12.2015 пояснения относительно вышеизложенных дополнительных обстоятельств. Доводы заявителя сведены к следующему:

- до даты подачи заявки № 2013713084 обозначение «АРКАИМ» использовалось для маркировки однородных товаров 32 класса МКТУ исключительно правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3], предприятие которого было ликвидировано вследствие банкротства;

- после даты подачи заявки № 2013713084 обозначение «АРКАИМ» использовалось для маркировки однородных товаров 32 класса МКТУ также ООО «Аркаим Аква», которое до августа 2013 года называлось ООО «Аквалайф»;

- заявленное обозначение [1] не указывает на место нахождения производителя товаров, при этом в Челябинской области (с. Кизильское) зарегистрирован филиал заявителя;

- указание страны или иной территории происхождения товаров и услуг является распространенной практикой в тех случаях, когда обозначения в силу своего использования в отношении товаров (услуг) иных стран может вводить потребителя в заблуждение;

- заявителем приведены примеры перечней товаров и услуг, содержащих ссылки на географические наименования, по свидетельствам №№ 472244, 475528, 304851, 213712, 200588, 360528, 136011, 136012, 398987, 469084 и т.д.;

- заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, при этом заявителем даны пояснения в части толкования данной правовой нормы, а также толкования пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение своих доводов заявителем приложена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – [4].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения, поступившего 31.03.2015, необидительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Исходя из формулировки пункта 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, *могут относиться*, не только перечисленные в этом пункте обозначения, но и иные обозначения, которые не выполняют различительную функцию товарного знака и не способны индивидуализировать товары производителей.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 (2) 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 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

В соответствии с подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**АРКАИМ**

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее

Заявленное обозначение [1] не обладает различительной способностью ввиду использования разными лицами при маркировке однородных товаров 32 класса МКТУ (ООО «Архыз-Челябинск», Компания «Новатор», ООО «ПКФ «АРКАИМ», ООО «Заповедный Источник», см. сайты сети Интернет: <http://arkhiz74.ru/news/>; <http://arkhis74.ru/shop/>; <https://news.mail.ru/>; <http://dostup1.ru/>; <http://www.goodsmatrix.ru/>; <http://chelyabinsk.rosfirm.ru/>; <http://cs1762166.tiu.ru/>). Согласно данным источникам безалкогольная продукция (в том числе, вода питьевая), маркируемая обозначением «АРКАИМ», выпускается вышеуказанными предприятиями, в том числе до даты приоритета заявленного обозначения [1].

Заявителем не представлены документы, опровергающие вышеуказанные доводы коллегии.

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что в отношении товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой безалкогольные напитки, заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 3 (1), 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

«Аркаим» - музейный комплекс (памятник археологии), объект культурного наследия РФ № 7410020000, находящийся в Челябинской области, с. Аркаим.

Поскольку заявитель находится в г. Уфе (респ. Башкортостан), заявленное обозначение [1] будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места производства товаров.

Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ [4] заявитель имеет филиал в Челябинской области по адресу: «Челябинская обл., район Кизильский, село Кизильское, пер. Мостовой, д. 16/5». Нахождение филиала заявителя в селе Кизильское не устраняет возможности введения потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места производства товаров, поскольку Аркаим – географическое название вполне определенного села в Челябинской области.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] на имя заявителя противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Как указывалось выше, заявленное обозначение [1] воспроизводит название реально существующего археологического объекта исторического значения – музейного комплекса, расположенного в Челябинской области и являющегося объектом культурного наследия РФ № 7410020000. В музейном комплексе «Аркаим» регулярно проводятся экскурсии. См. сайты сети Интернет: <https://ru.wikipedia.org/wiki>; <http://kulturnoe-nasledie.ru/>; <http://autotravel.ru/>; <http://www.arkaim-center.ru/>.

В связи с этим, у коллегии есть основания полагать, что музейный комплекс «Аркаим» является культурным достоянием российского народа и представляет собой охраняемую в специальном порядке культурную ценность Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) согласно пункту 1 статьи

48 «объекты культурного наследия независимо от категории их историко-культурного значения могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, частной собственности, а также в иных формах собственности». Там же, в пункте 3 статьи 48 отмечено, что «собственник объекта культурного наследия несет бремя содержания принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в реестр».


В соответствии с Федеральным Законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) согласно статье 36 «производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев».

В материалах дела отсутствует подобное разрешение.

Список обозначений, противоречащих общественным интересам, указанный в пункте 2.5.2 Правил, не является исчерпывающим. Поскольку заявленное обозначение [1] представляет собой название охраняемой в специальном порядке культурной ценности Российской Федерации и заявителем не представлены документы разрешительного характера на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, у коллегии есть основания полагать, что его регистрация на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.

Следовательно, у коллегии есть основания для вывода о том, что заявленное обозначение [1] в отношении товаров 32 класса МКТУ противоречит требованиям, регламентированным пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 336099, приоритет от 07.07.1999, является словесным, выполнен



оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 385971, приоритет от 10.04.2008, является комбинированным. Изобразительный элемент представлен квадратом, в верхней части которого изображены орнамент, четырехугольная звезда и прямоугольник. Часть квадрата занимают линии, исходящие из разных точек. Словесный элемент «АРКАИМ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположен в пространстве знака под орнаментом. Правовая охрана товарному знаку [3] была предоставлена в бело-красно-оранжево-синем цветовом сочетании.

Правовая охрана товарных знаков [2,3] действовала в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 основным элементом комбинированных знаков являются словесные элементы, коим в противопоставленном товарном знаке [3] является «АРКАИМ».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АРКАИМ». Выполнение указанного словесного элемента заглавными буквами русского алфавита усиливает сходство. Таким образом, данные обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на имеющиеся отличия, т.е. являются сходными, что заявителем в материалах возражения, поступившего 31.03.2015, не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 32 класса МКТУ заявленного перечня однородны товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков [2,3], поскольку соотносятся как вид-род («безалкогольные напитки, в том числе воды»), имеют общее назначение (для питья), условия сбыта (оптом и в розницу), являются товарами краткосрочного пользования и совместно встречаются в гражданском обороте. Однородность анализируемых товаров 32 класса МКТУ заявителем в материалах возражения, поступившего 31.03.2015, не оспаривается.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2015 по делу № СИП – 1017/2014 правовая охрана товарных знаков [2,3] досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; воды [напитки]; воды газированные; воды столовые», указанных в перечне противопоставленного знака [2], и товаров 32 класса МКТУ «воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; соки овощные; соки фруктовые», указанных в перечне противопоставленного знака [3]. Таким образом, товарные знаки [2,3] не могут быть противопоставлены заявленному обозначению [1].

Указанные обстоятельства снимают основание о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2015, изменить решение Роспатента от 12.12.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2013713084 с учетом дополнительных оснований.**