

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 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, рассмотрела поступившее 22.11.2019 возражение, поданное Эптив Сёрвисиз 5 ЮС, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707854, при этом установлено следующее.

Обозначение «**ARTIV**» по заявке № 2018707854, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 38, 40 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. Дата приоритета установлена в соответствии с пунктом 1 статьи 1495 Кодекса по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет): 01.09.2017 (№ 073215, (JM)).

Роспатентом 11.09.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707854 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 12, 38, 40 классов МКТУ, а также части заявленных товаров и

услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров и услуг 09 (*приборы и инструменты оптические*), 35 (*менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг (консультации потребителей магазина); сбор информации в компьютерных базах данных; распространение/доставка информации из компьютерных баз данных; сбор и предоставление статистических данных; ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; обновление и поддержка информации в компьютерных базах данных; управление онлайн-торговыми площадками в отношении сгенерированной информации о транспортных средствах, персональных данных пользователей, агрегированной/скомбинированной анонимной/обезличенной информации*) и 42 (*научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; инжиниринговые консультационные услуги, относящиеся к сбору данных и к устройствам для сбора данных; инжиниринговые консультационные услуги, относящиеся к разработке продуктов/товаров для сельскохозяйственной, оборонной, энергетической и транспортной промышленности; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технические; технические консультации в области инжиниринга*) классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2018707854 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**APTIV SOLUTIONS**» по свидетельству № 500812 (приоритет от 06.04.2012), зарегистрированным на имя Айкон Клиникал Рисерч ЛЛК, Соединенные Штаты Америки, в том числе, в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ;

- со знаком «**APTIVE**» по международной регистрации № 684308 (конвенционный приоритет от 17.06.1997), принадлежащим BV GR, société par actions simplifiée, Франция, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2019, заявитель сообщает, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 500812 была досрочно прекращена полностью и просит изменить решение Роспатента от 11.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018707854 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 500812;
- (2) копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707854.

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

С учетом даты приоритета (01.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 « **ARTIV** » по заявке № 2018707854 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 11.09.2019 в регистрации товарного знака по заявке № 2018707854 отказано в части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**APTIV SOLUTIONS**» по свидетельству № 500812 (приоритет от 06.04.2012) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрирован для услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**APTIVE**» по международной регистрации № 684308 (конвенционный приоритет от 17.06.1997, срок действия исключительного права продлен до 09.12.2027) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ – «*lentilles ophtalmiques (non implantables); verres de lunettes, y compris verres minéraux, verres organiques, verres progressifs, verres solaires, verres teintés, verres photosensibles, verres traités; palets pour verres de lunettes; ébauches de verres de lunettes; verres de lunettes semi-finis; étuis pour tous les produits précités*» (глазные линзы (не имплантируемые); стекла для очков, включая минеральные линзы, органические линзы, прогрессивные линзы, солнечные линзы, тонированные линзы, фоточувствительные линзы, обработанные линзы; паллеты для очков; заготовки очков для очков; полуфабрикаты для очков; футляры для всех вышеупомянутых продуктов».

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.10.2019 внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 500812 полностью на основании заявления правообладателя от 11.07.2019 (бюллетень № 20/2019).

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 500812, препятствовавшего регистрации заявленного обозначения в отношении

услуг 35 и 42 классов МКТУ, может быть снято. Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Что касается противопоставления знака по международной регистрации № 684308, то обращение к материалам заявки показало, что заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 14.01.2019 был представлен ответ, в котором испрашивалась регистрация заявленного обозначения только для части товаров 09 класса МКТУ, а именно, заявитель не испрашивал правовую охрану для товаров «*приборы и инструменты оптические*», являющихся однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сходного товарного знака «**ACTIVE**». Указанное ограничение послужило регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ (за исключением товаров «*приборы и инструменты оптические*»).

Коллегия отмечает, что правомерность принятого решения обусловлена сходством заявленного обозначения с указанным знаком по международной регистрации № 684308, а также однородностью заявленных товаров «*приборы и инструменты оптические*» и товаров 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации. Таким образом, для названных товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2019, изменить решение Роспатента от 11.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018707854.