

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 16.11.2017, поданное ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №656369, при этом установлено следующее.


арс
патент

Оспариваемый комбинированный товарный знак « **арс патент** » по заявке №2016712266 с приоритетом от 12.04.2016 зарегистрирован 15.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №656369 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Буров Сергей Сергеевич, г.Архангельск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2018 поступило возражение, в котором лицо, его подавшее, указывает на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №656369 представлена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков «АРС-ПАТЕНТ», «ARS-PATENT» по свидетельствам №№343081, 343082, 131481, 131419, словесные элементы которых являются тождественными различительной части фирменного наименования в кириллице и в латинице;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, зарегистрировано ранее оспариваемого товарного знака по свидетельству №656369 и более 20 лет широко используется на российском рынке при оказании широкого спектра юридических услуг;

- правообладателем оспариваемой регистрации является патентный поверенный, юрист, использующий в своей деятельности товарный знак со словесными элементами «АрхПатент»;

- учитывая изложенное, существует большая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- кроме того, введение в заблуждение тесно связано со сходством вышеуказанных товарных знаков, которое обусловлено сходством элементов «арх» и «АРС» и тождеством словесных элементов «патент»;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемой регистрации оказывают услуги в области права, в связи с чем они являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №656369 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№656369, 343081, 343082, 131481, 131419, 125618 [1];

- история делопроизводства по заявке № 2016712266 [2];

- выписка из ЕГРЮЛ «АРС-ПАТЕНТ» [3];

- Устав ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ» [4];

- выписка из ЕГРЮЛ ТОО «АРС-ПАТЕНТ» [5];

- страницы с сайта www.ars-patent.com [6];

- фото продукции, офиса [7];

- нотариально заверенный протокол осмотра [8];

- распечатки с сайта www.archive.org [9];

- распечатка с сайта www1.fips.ru (арс-патент) [10];

- распечатка с сайта www1.fips.ru (арх патент/арх-патент) [11];
- распечатка с сайта www1.fips.ru (Буров Сергей) [12].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку различаются по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;
- представленное лингвистическое заключение позволяет утверждать, что сопоставляемые обозначения не являются сходными;
- правообладатель под товарным знаком по свидетельству №656369 оказывает юридические услуги в области патентного права в г.Архангельске, в этой связи довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным и не доказанным.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №656369.

К отзыву приложены следующие материалы:

- «ARS UNA - SPECIES MILLE» - Масперо Г. (под ред. А. М. Эфроса)/Maspero G. - Egypte [1915] [13];
 - заключение специалиста от 24.09.2018 [14];
 - описания полезной модели к Патентам Российской Федерации №№125165, 125542, 150754, 151485 (описания деятельности) [15];
 - распечатка товарных знаков по свидетельствам №№562417, 570779, 648355 [16];
 - копия письма-согласия от правообладателя товарного знака «АРХ» по свидетельству №212784 [17].

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены комментарии к отзыву на возражение, в которых указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, не может согласиться с правообладателем оспариваемой регистрации об отсутствии сходства сравниваемых обозначений и введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- представленное заключение представляет собой личное мнение специалиста, обобщенные мнения студентов, оценка достоверности которых не представлена нормативными документами, определяющими деятельность палаты по патентным спорам и не входит в ее компетенцию.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (12.04.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №656369 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 заявлении 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №656369 представляет собой

арх

комбинированное обозначение «**арх патент**», содержащее словесные элементы «*арх*» и «*патент*», выполненные строчными буквами русского алфавита, при этом словесный элемент «*арх*», расположенный в верхней части композиции, выполнен буквами белого цвета на фоне изобразительного элемента голубого цвета в виде каплеобразной фигуры. Словесный элемент «*патент*» является неохраняемым элементом обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ «агентства детективные; арбитраж; возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль систем охранной сигнализации; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; поиск пропавших людей; представление интересов в суде; проверка состояния безопасности предприятий; регистрация доменных имен [услуги юридические]; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление делами по авторскому праву; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по разрешению споров; услуги телохранителей».

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №656369 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркованные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности этого спорного обозначения лицу, подавшему возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, признаны необоснованными, поскольку само по себе обозначение

 «арх патент» не несет указания на товар/услугу или его производителя. Возможность возникновения ассоциаций о том, что при сопровождении оспариваемым обозначением различных юридических услуг у потребителя будет возникать представление об ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ» как лице, их оказывающем, не подтверждена материалами возражения.

Лицом, подавшим возражение, документально не представлена информация о территории оказания юридических и патентных услуг под обозначением «АРС-Петент», длительности и регулярности использования данного обозначения, объемах затрат на рекламу, а также сведений об информированности потребителя. В этой связи довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №656369 способен ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг, не доказан материалами возражения.

Кроме того, в рамках несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в возражении приводится сходство оспариваемого

 товарного знака «арх патент» с товарными знаками по свидетельствам №№343081, 343082, 131481, 131419, принадлежащими лицу, подавшему возражение.

Товарные знаки по свидетельствам №№343081 (1), 343082 (2), 131481 (3),
131419 (4) представляют собой комбинированные обозначения «ARS-PATENT» (1),

 «ARS-PATENT» (2)  «"ARS-PATENT"» (3) и изобразительное обозначение

 «ARS» (4). Во всех товарных знаках изобразительная часть представлена сочетанием букв «A» и «R» в оригинальной графике. В товарных знаках (1), (2), (3)

по левой стороне буквы «A» указанного изобразительного элемента расположены словесные элементы «ARS UNA – SPECIES MILLE», выполненные мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Помимо приведенных элементов, товарные знаки (1), (2), (3) также содержат словесный элемент «ARS-PATENT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Коллегии представляется очевидным отсутствие сходства между

оспариваемым товарным знаком «» и противопоставленным изобразительным товарным знаком «» (4).

Анализ оспариваемого товарного знака «» и противопоставленных





товарных знаков «ARS-PATENT» (1), «ARS-PATENT» (2) « "ARS-PATENT"» (3) показал следующее.

Несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки (1-3) включают в себя словесный элемент «PATENT», фонетически сходный и семантически тождественный словесному элементу «патент», включенному в оспариваемый товарный знак, в целом сравниваемые обозначения имеют существенные визуальные отличия, а именно: включение в сравниваемые комбинированные обозначения изобразительных элементов и дополнительных словесных элементов (арх – ARS), усиливающих визуальные различия между знаками, использование букв разного алфавита и шрифта, а также цветовой гаммы. Кроме того, сходные словесные элементы «патент» и «patent», включенные в сравниваемые комбинированные обозначения, обладают слабой различительной способностью, поскольку, часто используются в составе товарных знаков, в том числе в качестве неохраняемых элементов.

Благодаря вышеуказанным обстоятельствам, формируется различное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений, что позволяет признать их несходными в целом.

Часть услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается регистрация товарного знака, относящихся к услугам в области интеллектуальной собственности и юриспруденции, однородна услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-4). Однако, учитывая отсутствие сходства между знаками, коллегия полагает, что нет оснований для вывода о том, что у потребителя может возникнуть представление о том, что эти услуги оказываются одним и тем же лицом.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №656369 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [5] 23.03.1994 было зарегистрировано ТОО Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ», которое впоследствии прекратило действие 19.04.2007.

Право на фирменное наименование лица, подавшего возражение - ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ» получило с 09.03.1999, что подтверждается документами [3].

Таким образом, отличительная часть фирменного наименования «АРС-ПАТЕНТ» лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации возникла ранее даты приоритета (12.04.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №656369.

Коллегия отмечает, что несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Следует указать, что деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации по оказании юридических и правовых услуг совпадает с деятельностью правообладателя оспариваемого товарного знака.

В отношении таких услуг 45 класса МКТУ оспариваемой регистрации как, например, «услуги телохранителей, проверка состояния безопасности предприятия, контроль систем охранной сигнализации, возвращение найденных предметов» не представлено доказательств осуществления этих услуг лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак, включающий словесные элементы «арх патент», не является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, «АРС-ПАТЕНТ» в силу отсутствия сходства по фонетическому и графическому признакам.

Так, как было указано выше, слово «патент» является слабым элементом обозначения, следовательно, внимание потребителей будет направлено на словесные элементы «арх» и «АРС», которые являются короткими словами, в которых каждая буква имеет существенное значение. В данном случае отличие отчетливо произносимых букв «х» и «с» значительно меняет звукоряд, что обуславливает вывод об отсутствии звукового сходства. Графически их также следует признать несходными, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов различным видом шрифта и элементов «АРС-ПАТЕНТ» через дефис.

Указанные отличия приводят к отсутствию сходства между оспариваемым товарным знаком и отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение в целом.

На основании вышеизложенного, основания для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Представленное правообладателем оспариваемого товарного знака заключение [14] является мнением частного лица и не может быть учтено при рассмотрении данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №656369.