

## 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, рассмотрела возражение поступившее 24.02.2016 от компании Ариат Интернэшнл, Инк., США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730684, при этом установила следующее.

Обозначение « **ARIAT** » по заявке №2013730684 с приоритетом от 05.09.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **ARIAT** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, представляющее собой фантазийное слово, не имеющее лексического значения.

Роспатентом 19.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730684 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2013730684 сходно до

степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками

« **ариант** » по свидетельству №178688, « **ariant** »

по свидетельству №178687, зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2016, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы:

- заявленное словесное обозначение «ARIAT» транслитерируется и произносится как «АРИ-АТ», в то время как противопоставленные товарные знаки «ariant» и «ариант» по свидетельствам №№ 178687 и 178688 транслитерируются и произносятся как «АРИ-АНТ». Наиболее характерным отличием заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака является фонетическое несходство их конечных частей (АТ - АНТ, соответственно), на которые падает ударение, в связи с чем указанные обозначения не подпадают ни под один из наиболее распространенных случаев звукового сходства, отмеченных в пункте 4.2.1.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. По мнению заявителя, вышеуказанные фонетические особенности сравниваемых обозначений будут определять несходный характер их звучания в целом;

- визуальное несходство сравниваемых обозначений обусловлено в первую очередь оригинальным исполнением противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 178687 и 178688, а также их различной длиной (5 и 6 букв, соответственно);

- заявленное словесное обозначение «ARIAT» по заявке на товарный знак № 2013730684 является изобретенным и не имеет семантического значения, в то время как противопоставленные товарные знаки «ariant» и «ариант» по свидетельствам №№ 178687 и 178688 воспроизводят имя скифского царя, который упоминался Геродотом почти 25 веков назад;

- не вызывает сомнения тот факт, что в силу функциональных особенностей товаров 18, 25 и 26 классов МКТУ, а также особенностей их производства, изготовитель товаров 25 класса МКТУ не может быть конкурентом изготовителю товаров 18 и 26 классов МКТУ и наоборот. Данные товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя. Функциональные различия и следующие из них различия внешнего вида, естественно, не могут вызвать смешения в представлении о товаре у потребителя. При выборе товара потребитель будет сравнивать товары 25 класса МКТУ с товарами 25 класса МКТУ и товары 18, 26 классов МКТУ с товарами 18, 26 классов МКТУ. Таким образом, в случае наличия тождественного или сходного до степени смешения товарного знака на товарах 18, 26 классов МКТУ и товарах 25 класса МКТУ, у потребителя одного из этих товаров (например, у покупателя товаров 25 класса МКТУ) не может возникнуть представление о принадлежности данного товара изготовителю другого вида товара (в данном случае, изготовителю товаров 18 и 26 классов МКТУ).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2013730684 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (05.09.2013) товарного знака по заявке №2013730684 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.



В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявлено словесное обозначение «**ARIAT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита фантазийное слово, значения не имеет.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730684 для всех товаров 25 класса МКТУ, было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №178687, №178688

представляют собой словесные обозначения «  », «  », выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Знаки зарегистрированы, в том числе и для товаров 25 класса МКТУ.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях заявки и противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение, общие условия сбыта и один круг потребителей.

Сравнительный анализ на тождество и сходство показал, что сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, в виду совпадения большинства звуков. Отсутствие у сравниваемых словесных обозначений лексических значений, а также запоминающихся визуальных образов приводит к тому, что определяющим критерием сходства является фонетический.

Указанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения по заявке №2013730684 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем было представлено согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №178687, №178688 на регистрацию товарного знака по заявке №2013730684 в отношении заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, представленного на заседании коллегии. Учитывая, что сравниваемые обозначения являются сходными, а не тождественными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2013730684.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.02.2016, отменить решение Роспатента от 19.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730684 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.**