

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 30.07.2018, поданное Гиенко Олегом Валентиновичем, г. Пятигорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742509 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016742509, поданной 11.11.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

ARGO

Согласно материалам заявки заявлено обозначение
выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742509 в отношении товаров 25 класса 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 товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со знаком «ARCO» [2] по

международной регистрации № 629884, конвенционный приоритет от 08.06.1994 (срок действия регистрации продлен до 07.12.2024), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «ARCO Ltd. Waverly Street Hull, HU1 2SJ», Великобритания, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

- экспертизой указано на фонетическое сходство сравниваемых обозначений [1] и [2], обусловленное наличием близких звуков и звукосочетаний, их местом в составе обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.07.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.03.2018.

Доводы возражения, поступившего 30.07.2018, сводятся к следующему:

- в соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от: оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг; различительной способности знака с более ранним приоритетом; сходства знаков;
- несмотря на наличие близких звуков в сравниваемых обозначениях [1] и [2] и одинаковое количество слогов, звуковое сходство до степени смешения отсутствует, поскольку отличаются звуки [Г] и [К] в обозначениях. Звук [к] - глухой согласный, звук [г] - звонкий согласный;
- смысловое сходство обозначений [1] и [2] отсутствует, поскольку «ARGO» - это название корабля участников похода за Золотым руном (из древнегреческой мифологии), «ARCO» - в переводе с итальянского языка означает - «арка, дуга, лук», см. <https://ru.glosbe.com/it/ru/arco>;
- на имя заявителя ранее был зарегистрирован товарный знак **ARGO** по свидетельству № 335727, приоритет от 16.12.2005 (заявка № 2005732524);
- на момент вынесения решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2005732524 противопоставленному знаку «ARCO» [2] уже была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, однако это не

стало препятствием, то есть сходства между обозначениями «ARGO» и «ARCO» экспертизой не было установлено;

- правообладатель знака «ARCO» [2] с более ранним приоритетом не подавал возражения против предоставления правовой охраны **ARGO** по свидетельству № 335727, что свидетельствует об отсутствии у него претензий и, следовательно, его согласии на мирное сосуществование знаков;
- заявитель приобрел товарный знак по свидетельству № 335727 в результате договора об отчуждении исключительного права и активно использовал его в гражданском обороте для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ, о чем свидетельствуют представленные документы.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.07.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены следующие документы:

- копия свидетельства на товарный знак № 335727 - [3];
- копия приложения к свидетельству на товарный знак № 335727 - [4];
- копия договора об отчуждении товарных знаков от 25 мая 2009 г. - [5];
- копия сертификата соответствия № РОСС Яи.АЯ.21Н20745 на продукцию - [6];
- копия памятки покупателю - [7];
- копия договора подряда № 18-П/10 от 18 ноября 2010 - [8];
- копии договора купли-продажи с ИП Калашниковой Г.К. от 31 января 2013 г., товарная накладная № 115 от 09.10.2013 - [9];
- копии договора купли-продажи с ИП Паршакова Е.Л. от 05 февраля 2013 г., товарная накладная № 84 от 05.09.2013 - [10];
- копии договора купли-продажи с ИП Калиниченко М.С. от 20 февраля 2013 г., товарная накладная № 38 от 16.04.2013 - [11];
- копии договора купли-продажи с Колесниковой Л.Н. от 27 февраля 2013 г., товарная накладная № 95 от 17.09.2013 - [12];
- копии договора купли-продажи с Краевой Н.Ф. от 01 марта 2013 г., товарная накладная № 42 от 06.05.2013 - [13];

- копия товарной накладной (ИП Котова О.С.) № 54 от 05.09.2011 - [14].

На заседании коллегии представителем заявителя к материалам дела были приобщены данные электронного словаря <https://ru.glosbe.com/> в отношении перевода слова «арко» - [15].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.07.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (11.11.2016) заявки № 2016742509 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ARGO

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы».

Решение Роспатента от 29.03.2018 мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «ARCO» [2] по международной регистрации № 629884, конвенционный приоритет от 08.06.1994 (срок действия регистрации продлен до 07.12.2024) является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ «boots, shoes and slippers» («обувь, ботинки и тапочки»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые обозначения отличаются произношением согласных букв «-G-» (-Г-) и «-C-» (-К-). Так, согласная буква «-G-» (-Г-) произносится максимально громко и отчетливо, что в целом формирует иной звуковой образ, отличающийся от произношения противопоставленного знака [2]. Так, заявленное обозначение [1] произносится как «АРГО», противопоставленный знак [2] имеет произношение «АРКО». При этом коллегией учтено, что сравниваемые обозначения являются короткими словами, каждая буква и звук играют существенную роль.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], показал, что они несут разную смысловую нагрузку. Так, заявленное обозначение [1] представляет собой слово «ARGO», имеющее следующие переводы: с английского языка на русский язык: Арго, корабль аргонавтов; с испанского языка на русский язык: аргон (название химического элемента) (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>). Противопоставленный знак [2] представляет собой слово «ARCO», имеющее следующий перевод с испанского языка на русский язык: дуга, изгиб, смычок, лук (оружие) (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>; электронный словарь [15]). Изложенное обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал, что они визуально близки, так как выполнены стандартным шрифтом и буквами латинского алфавита.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Графическая составляющая словесных элементов «ARGO» [1] / «ARCO» [2] не оказывает решающего влияния для признания обозначений сходными, поскольку фонетические и семантические образы, производимые сравниваемыми обозначениями [1] и [2] в целом, различны.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

В отношении однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» однородны товарам 25 класса МКТУ «обувь, ботинки и тапочки» противопоставленного знака [2], поскольку они имеют общее назначение (для защиты тела, рук, ног от холода и т.п.), условия сбыта (оптом и в розницу, магазины одежды и

обуви), круг потребителей, то есть имеют совместную встречаемость в гражданском обороте. При этом в различных магазинах, бутиках одежда, обувь и т.д. зачастую представлены совместно и располагаются на соседних прилавках, для формирования единого образа, имиджа потребителя. Однородность сравниваемых товаров 25 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 25 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми обозначениями [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 25 класса МКТУ одному производителю.

Коллегией также принято во внимание, что согласно представленным материалам [6-14] заявленные товары 25 класса МКТУ (например, «обувь»), маркированные заявленным обозначением [1], присутствуют на рынке Российской Федерации, в том числе до даты подачи рассматриваемой заявки.

Отсутствие ассоциирования заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] в целом обуславливает вывод о соответствии обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ и неправомерности решения Роспатента от 29.03.2018.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2018, отменить решение Роспатента от 29.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016742509.