

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.02.2023, поданное АО «Авторское агентство «Артпатент», г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720984, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**arhpatent**» по заявке №2019700745 с приоритетом от 15.01.2019 зарегистрирован 22.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №720984 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ИП Буров С.С., г. Архангельск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ» (ИНН 1655041338) было зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан 22.03.2001;

- ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ» 02.12.2015 изменило наименование на АО «Авторское агентство «Артпатент» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 первой части ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»;

- лицо, подавшее возражение, непрерывно ведет свою деятельность в сфере предоставления юридических услуг с использованием обозначения «Артпатент» в своем фирменном наименовании с 2015 года, а до этого данное обозначение использовалось его правопреемником - ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ»;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым АО «Авторское агентство «Артпатент» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 02.12.2015;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности АО «Авторское агентство «Артпатент» является деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10);

- лицо, подавшее возражение, также как и его правопреемник, активно ведет хозяйственную деятельность с использованием обозначения «Артпатент», что подтверждается документами, приложенными к возражению (приложения №№3-18);

- подтверждением факта осуществления указанной деятельности лицом, подавшим возражение, также являются приложенные к настоящему возражению документы: перечень товарных знаков и знаков обслуживания (информация из государственного реестра товарных знаков), в котором АО «Авторское агентство «Артпатент» указано в качестве адреса для переписки за период с 2005 по 2022 годы (приложение №1);

- необходимо отметить, что на официальном сайте (<https://artpatent.ru>) лица, подавшего возражение, с 2001 года содержится информация о его деятельности в сфере профессиональной юридической защиты интеллектуальной собственности;

- на сервисе веб-архив (<http://web.archive.org/>) сохранена архивная информация о лице, подавшем возражение, скриншоты сайта в период с 2005 по 2022 годы (приложение №2);

- услуги по предоставлению юридических услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, являются однородными услугам 45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» оспариваемого обозначения, поскольку данные услуги относятся к услугам юридическим, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720984 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Перечень товарных знаков и знаков обслуживания (информация из государственного реестра товарных знаков), в котором АО «Авторское агентство «Артпатент» указано в качестве адреса для переписки за период с 2005 по 2022 годы;

2. Скриншоты сайта <http://web.archive.org/> в отношении сайта лица, подавшего возражение, в период с 2005 по 2022 годы;
3. Договор №8 от 22.08.2022 на оказание юридических услуг, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ТД Челны-хлеб» на услуги по представлению интересов доверителя в Палате по патентным спорам, акт выполненных работ №53 от 01.09.2022;
4. Договор №103 от 18.11.2014, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАК-ЦЕНТР Казань» на услуги по оказанию юридических, консультационных, представительских услуг, акт выполненных работ №198 от 22.07.2015, платежное поручение №2627 от 06.10.2015;
5. Договор №25 от 03.02.2015, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАК-ЦЕНТР Казань» на услуги по оказанию юридических, консультационных, представительских услуг, платежное поручение №910 от 14.04.2015;
6. Договор №82 от 15.03.2022 на оказание юридических услуг, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Мандарин фудс» на услуги по оказанию юридических, консультационных, представительских услуг, акт сдачи-приемки оказанных юридических услуг от 12.07.2022;
7. Договор №76 от 11.04.2016 на оказание юридических услуг по подготовке экспертного заключения по товарным знакам, заключенный с Открытым акционерным обществом «Булгарпиво», платежное поручение №4772 от 12.04.2016;
8. Договор №082001/43 от 20.08.2018, заключенный с Открытым акционерным обществом «Татспиртпром» на услуги по анализу, подготовке материалов в Палату по Патентным спорам, участие в заседании коллегии, поручение №1 к Договору, акт выполненных работ №251 от 26.12.2018;
9. Договор на оказание услуг №4/1 от 19.01.2018, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ПЛКГРУП» на указание

- консультационных услуг по оценке патентоспособности технического решения, акт выполненных работ №18 от 07.02.2018;
10. Договор на оказание юридических услуг №22/4 от 29.01.2015, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания «Татполимер» на услуги по проведению патентных поисков в целях выявления аналогов полезных моделей, акт выполненных работ №69 от 13.04.2015;
 11. Договор поручения №7 от 28.01.2009 г, заключенный с Открытым акционерным обществом «Татспиртпром», на комплекс услуг по проведению патентных поисков, ведению делопроизводства по заявкам, подготовке и подаче заявок в патентное ведомство РФ, приложение №244 от 08.02.2016 к Договору, акт выполненных работ №78 от 18.02.2016, приложение №249 от 10.02.2016 к Договору, акт выполненных работ №80 от 18.02.2016, приложение №250 от 10.02.2016 к Договору, акт выполненных работ №81 от 18.02.2016;
 12. Договор №130 от 18.09.2012, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Еврогаз» на оказание услуг по проведению патентных исследований, Задание №1 на проведение патентно-информационного поиска, регламент поиска №1, акт выполненных работ №389 от 30.12.2014;
 13. Договор на оказание услуг №22 от 24.02.2014, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Радужный» на оказание услуг по проведению патентных поисков в целях выявления аналогов, акт выполненных работ №103 от 31.03.2014;
 14. Договор №75-ПИ от 15.07.2014, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий» на оказание услуг по проведению патентно-информационных исследований, Задание №1 к Договору, акт выполненных работ №232 от 17.09.2014;
 15. Договор поручения №150 от 10.01.2017, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МХ 1» на услуги по регистрации

товарных знаков, Приложения №1, 8, 9 к договору, акт выполненных работ №68 от 04.04.2018, акт выполненных работ №67 от 04.04.2018;

16. Договор оказания услуг №08/142/2013 от 01.07.2013, заключенный с НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» на услуги по сопровождению регистрации товарного знака, Приложение №1 к договору, акт выполненных работ №395 от 09.12.2015;

17. Договор поручения №38 от 28.09.2017 с Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» на услуги по подготовке и подаче документов на проведение предварительного поиска товарных знаков, подготовке и подаче документов на регистрацию товарного знака, получение свидетельств на товарные знаки, выполнение иных действий, связанных с товарными знаками, Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 24 к Договору, акты выполненных работ №№58 от 25.04.2019, 59 от 25.04.2019, 60 от 25.04.2019, 118 от 29.10.2020.

Лицом, подавшим возражение, в корреспонденции от 28.02.2023 были направлены дополнительные документы к возражению от 10.02.2023, а именно:

18. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Авторское агентство «Артпатент»;

19. Копия приказа о назначении Генерального директора.

Правообладателем 24.03.2023 был направлен отзыв по мотивам возражения, поступившего 10.02.2023, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемое обозначение «**arhpatent**» не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием «Авторское агентство «Артпатент» лица, подавшего возражения, так как сравниваемые обозначения различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемое обозначение прочитывается как [АРХПАТЕНТ], в то время как фирменное наименование прочитывается как [АВТОРСКОЕ АГЕНТСТВО АРТПАТЕНТ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, различное количество слогов, что обуславливает вывод о том, что они различаются по фонетическому признаку сходства;

- оспариваемый товарный знак выполнен буквами латинского алфавита, в то время как противопоставляемое ему фирменное наименование выполнено буквами русского алфавита, то есть сравниваемые обозначения различаются по фонетическому признаку сходства;

- словесная часть «patent» оспариваемого обозначения «arhpatent» и словесная часть «патент» противопоставленного фирменного наименования являются слабыми частями, следовательно, внимание потребителей будет направлено на словесные части «arh»/«Арт» сравниваемых обозначений, при этом данные словесные части вызывают у потребителей различные смысловые образы и ассоциации, так как словесная часть «arh» оспариваемого товарного знака указывает на место нахождения лица, оказывающего услуги (город Архангельск), а словесная часть «Арт» противопоставленного фирменного наименования соотносится с искусством;

- правообладателю также принадлежат исключительные права на товарный



знак « **патент** » по свидетельству №656369, против которого 09.07.2018 в Палату по патентным спорам поступило возражение от ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ», по итогам рассмотрения которого Роспатентом было принято решение от 18.02.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №656369» (приложение №20);

- правообладатель дополнительно поясняет, что оспариваемое обозначение не может вводить потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего юридические услуги.

К отзыву от 24.04.2023 правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

20. Заключение ППС по возражению «АРС-ПАТЕНТ»;
21. Скриншот сайта waybackmachine по запросу www.arh.ru/patent/;
22. Письменное согласие «Синергия капитал»;
23. Скриншоты поисковой выдачи.

Лицом, подавшим возражение, 16.05.2023 были направлены письменные комментарии на отзыв правообладателя от 24.04.2023, в которых он пояснял следующее:

- словесные элементы «Авторское агентство» фирменного наименования лица, подавшего возражения, являются слабыми, поскольку указывают на вид и сферу деятельности предприятия (агентство для авторов);

- следовательно, при сравнении оспариваемого обозначения и противопоставленного ему фирменного наименования следует учитывать фонетическое сходство сильных элементов данных обозначений;

- анализ по фонетическому критерию позволяет установить, что в сравниваемых словесных элементах совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке: архпатент/Артпатент, сравниваемые обозначения отличаются только одним звуком в середине слова;

- с точки зрения визуального восприятия сравниваемые обозначения также являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом;

- лицом, подавшим возражение, было подано на государственную регистрацию



обозначение «**ARTPATENT**» по заявке №2021785763, которому в процессе его экспертизы противопоставлялся оспариваемый товарный знак по свидетельству №720984 в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ. При этом в процессе экспертизы данного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства правообладателем оспариваемого товарного знака было направлено обращение, в котором он указывал, что указанное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №720984;

- лицо, подавшее возражение, дополнительно отмечает, что оспаривает правовую охрану оспариваемого обозначения только в части его несоответствия положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса; речь в возражении от 10.02.2023 вовсе не шла о том, что оспариваемое обозначение может вводить потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего юридические услуги;

- в отношении довода правообладателя о том, что ему принадлежат



исключительные права на товарный знак «**патент**» по свидетельству №656369, против которого 09.07.2018 в Палату по патентным спорам поступило возражение от ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ», по итогам рассмотрения которого Роспатентом было принято решение от 18.02.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №656369» (приложение №20), лицо, подавшее возражение, отмечает, что в том возражении оспаривалось предоставление правовой охраны иному обозначению, в состав которого входил неохраняемый словесный элемент «патент», что и повлекло за собой сохранение правовой охраны данному обозначению; данный товарный знак имеет явные композиционные отличия с оспариваемым товарным знаком и не может учитываться в качестве обстоятельства, позволяющего сохранить правовую охрану оспариваемому обозначению.

Коллегия обращает внимание, что 15.06.2023 лицом, подавшим возражение, были направлены дополнительные доводы по настоящему возражению, которые сводились к следующему:

- датой регистрации ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ» является 19.03.2001. Указанная информация содержится в выписке из государственного реестра юридических лиц в графе 13 в разделе «Сведения о регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года» (приложение №18);

- решением общего собрания акционеров от 22 декабря 2010 года было принято решение изменить наименование ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ» на Закрытое акционерное общество Авторское агентство «Артпатент» (копия протокола собрания акционеров – приложение №24);

- указанные изменения были внесены в учредительные документы общества и запись об изменениях 03 февраля 2011 года была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, № записи - 2111690080775

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №18 по Республике Татарстан (копия Свидетельства о внесении записи – приложение №25);

- в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», 27 октября 2015 года было принято решение привести устав Общества в соответствие с законодательством и установить полное фирменное наименование Общества как: Акционерное общество «Авторское агентство «Артпатент» (приложение №26 - копия Решения единственного акционера Закрытого акционерного общества «Авторское агентство «Артпатент»);

К дополнительным доводам от 15.06.2023 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

24. Копия протокола собрания акционеров от 01.03.2001;

25. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об Авторское агентство «АртПатенть», зарегистрированным до 01 июля 2002 года;

26. Копия Решения единственного акционера Закрытого акционерного общества «Авторское агентство «Артпатент» от 27.10.2015;

27. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ЗАО Авторское агентство «АртПатенть»;

28. Копия Устава ЗАО Авторское агентство «АртПатенть»;

29. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе АО «Авторское агентство «Артпатент».

Правообладателем 03.07.2023 и 05.07.2023 были направлены дополнения к отзыву от 24.04.2023, в которых он отмечал следующее:

- пункт 8 статьи 1483 Кодекса является бланкетным и отсылает нас к пункту 6 статьи 1252 Кодекса «Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и

(или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет». При этом союз «и» указывает на обязательность двух условий: 1) тождество/сходство; 2) введение потребителя в заблуждение;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражения, поскольку они имеют фонетические, визуальные и семантические отличия;

- определение термина фирменное наименование дано в пункте 2 статьи 1473 Кодекса «Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности»;

- полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и указание на его организационно-правовую форму;

- таким образом, при сравнении оспариваемого обозначения и противопоставленного ему фирменного наименования следует учитывать не отличительную часть последнего, а полное его фирменное наименование;

- согласно пункту 2 статьи 1475 Кодекса «исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования». Изменение фирменного наименования лица, подавшего возражения, произошло в 2015 году – ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ» стало АО «Авторское агентство «Артпатент»;

- следовательно, исключительное право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло только с 2015 года;

- однако правообладатель оспариваемой регистрации использовал обозначение «АРХпатент» с 2001 года, что подтверждается скриншотом сайта waybackmachine по запросу www.arh.ru/patent/ (приложение №21), ввиду чего отсутствуют основания

для удовлетворения возражения от 10.02.2023 по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

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

С учетом даты (15.01.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №720984 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.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «**arhpatent**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №720984 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720984 в отношении услуг 45 класса МКТУ по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что его правопродшественником являлось ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ», изменившее свое первоначальное наименование 27.10.2015 на Акционерное общество «Авторское агентство «Артпатент» для приведения учредительных документов в соответствии с действующим законодательством (приложения №№18, 26, 29).

ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ» было зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан 22.03.2001 (приложения №№24, 25).

Таким образом, правопродшественник лица, подавшего возражение, являлся коммерческой организацией и был вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы.

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности АО «Авторское агентство «Артпатент» является деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10) (приложение №18).

После того, как ЗАО Авторское агентство «АртПатентъ» в результате реорганизации в форме преобразования в АО «Авторское агентство «Артпатент» 27.10.2015 получило право на фирменное наименование, оно продолжило оказывать юридические услуги под обозначением «Артпатент» (подтверждением указанной деятельности являются представленные лицом, подавшим возражение, документы и материалы (приложения №№4, 5, 7-17).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для

указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В фирменном наименовании лица, подавшего возражения, «Авторское агентство «Артпатент» словесные элементы «Авторское агентство», в своей совокупности, подразумевают «местное отделение учреждения, в котором осуществляют свою творческую работу писатели» (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=157>, <https://gufo.me/dict/dal/автор>), являются слабыми, так как указывает на область деятельности лица, подавшего возражения, а именно на то, что он осуществляет деятельность по подготовке различных юридических документов, является автором данных работ. Вместе с тем, словесный элемент «Артпатент» не имеет каких-либо справочных значений, носит фантазийный характер для области деятельности лица, подавшего возражение. Таким образом, основным индивидуализирующим элементом фирменного наименования лица, подавшего возражения, является словесный элемент «Артпатент».

Фирменное наименование лица, подавшего возражения, включает сильный словесный элемент «Артпатент», который является фонетически сходным с оспариваемым товарным знаком. Так, сравниваемые словесные элементы прочитываются как [АРТПАТЕНТ]/ [АРХПАТЕНТ], различаются только на одну букву «х», что свидетельствует о высокой степени их фонетического сходства.

Визуально сравниваемое оспариваемое обозначение и фирменное наименование выполнены буквами разных алфавитов, однако, это не влияет на вывод об их сходстве, так как оно было установлено на основании высокой степени их фонетического сходства.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении оспариваемого обозначения, анализ по семантическому сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного фирменного наименования провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности АО «Авторское агентство «Артпатент» и соотнесения ее с услугами оспариваемого товарного знака по свидетельству №720984 показал следующее.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№3, 6) датированы позже даты приоритета (15.01.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №720984, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Иные представленные с возражением документы (приложения №№4, 5, 7-17) доказывают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по предоставлению юридических услуг (например, подготовка экспертных заключений по товарным знакам, консультации в области товарных знаков, представление интересов заявителей в судах), которые могут быть соотнесены со всеми услугами 45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги

адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» оспариваемого обозначения.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и всех услуг 45 класса МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что данные услуги относятся к одной области деятельности – «услуги юридические», имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, совокупность представленных материалов, подтверждает оказание лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием Авторское агентство «Артпатент», сходным с оспариваемым словесным товарным знаком, до даты его приоритета, услуг, однородных услугам 45 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №720984 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 45 класса МКТУ (анализ однородности услуг 45 класса МКТУ был приведен по тексту заключения выше) в отношении фирменного наименования.

В отношении довода правообладателя о том, что он использует своё обозначение с 2001 года, коллегия отмечает, что согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4 «Наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на иные средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), содержащие обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования независимо от того, когда у этого лица возникли права на указанные самостоятельные средства

индивидуализации. Обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя спорного товарного знака прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав, не имеют правового значения и не устанавливаются (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по делу № СИП-776/2016; см. также постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу № СИП-168/2013)». Таким образом, данный довод правообладателя не может быть принят во внимание, тем более что в обоснование данного довода им был представлен только лишь скриншот сайта waybackmachine по запросу www.arh.ru/patent/ (приложение №21).

Что касается довода правообладателя о том, что ему принадлежат



исключительные права на товарный знак «**арх патент**» по свидетельству №656369, против которого 09.07.2018 в Палату по патентным спорам поступило возражение от ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-ПАТЕНТ», по итогам рассмотрения которого Роспатентом было принято решение от 18.02.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №656369» (приложение №20), стоит согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что в том возражении оспаривалось предоставление правовой охраны иному обозначению, в состав которого входил неохраняемый словесный элемент «патент», что и повлекло за собой сохранение правовой охраны данному обозначению; данный товарный знак имеет явные композиционные отличия с оспариваемым товарным знаком и не может учитываться в качестве обстоятельства, позволяющего сохранить правовую охрану оспариваемому обозначению.

По поводу доводов правообладателя о том, что организационно-правовая форма лица, подавшего возражения, менялась с ЗАО Авторское агентство «Артпатент» на АО «Авторское агентство «Артпатент», ввиду чего прекращалось исключительное право на фирменное наименование, коллегия отмечает, что преобразование акционерного общества одного типа в акционерное общество

другого типа (например, ЗАО в АО) не является реорганизацией, поскольку организационно-правовая форма организации не меняется. В связи с этим, Пленум ВАС РФ выпустил разъяснения в п. 23 Постановления от 18.11.2003 №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»: «23. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Гражданского кодекса Российской Федерации хозяйственное общество одного вида может быть преобразовано в хозяйственное общество другого вида, при этом не исключается возможность преобразования обществ, относящихся к одной организационно-правовой форме юридического лица (акционерных обществ): закрытых в открытые и открытых в закрытые. При рассмотрении споров, связанных с преобразованием акционерного общества одного типа в акционерное общество другого типа, необходимо учитывать, что изменение типа общества не является реорганизацией юридического лица (его организационно-правовая форма не изменяется), поэтому требования, установленные пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 15 и статьей 20 Закона: о составлении передаточного акта, об уведомлении кредиторов о предстоящем изменении типа акционерного общества, - в таких случаях предъявляться не должны. Не применяются при этом и другие нормы, касающиеся реорганизации общества, в том числе предоставляющие акционерам право требовать выкупа принадлежащих им акций общества, если они голосовали против преобразования или не участвовали в голосовании по данному вопросу (статья 75 Закона)». Таким образом, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 22.03.2001 и не прерывалось в связи с изменением его организационно-правовой формы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720984 недействительным полностью.