

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.08.2023, поданное Акционерным обществом «Северное производственное объединение «Арктика», Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 34 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №808857, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «**ARCTIC**» с конвенционным приоритетом от 31.10.2002 произведена Международным Бюро ВОИС 29.04.2003 за №808857 – (1) на имя Ardutch BV Drentestraat 24BG NL-1083 НК Amsterdam в отношении товаров 07, 11 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному знаку,

мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- поступившее возражение подано АО «Северное производственное объединение «Арктика», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области производства осветительного оборудования. Также на его имя подана заявка №2023719761 на



регистрацию товарного знака «» в отношении товаров 11 класса МКТУ «светильники».

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 29.10.1975, т.е. ранее даты (29.04.2003) приоритета оспариваемого знака. Осветительное оборудование, производимые АО «Северное производственное объединение «Арктика», однородны товарам 11 класса МКТУ «*Apparatus for lighting, lamps / Аппаратура освещения, светильники*» указанные в оспариваемой регистрации, поскольку принадлежат к одной родовой группе и имеют одно функциональное назначение.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №808857 недействительным частично в отношении товаров 11 класса МКТУ «*Apparatus for lighting, lamps*».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Постановление Северодвинской городской мэрии от 07.05.1987 за 87/299 о регистрации государственного предприятия Северное производственное объединение «Арктика»;
2. Сведения из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение;

3. Выписка из приказа Министра судостроительной промышленности СССР от 15.01.1952 за №0040 «Об организации Северного производственного объединения «Арктика»;
4. Почетная грамота Правительства РФ;
5. Благодарность Президента РФ от 01.06.2017;
6. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.01.1978 «О награждении Орденом Трудового Красного Знамени Северного производственного объединения «Арктика»;
7. Диплом лауреата Международного военно-морского салона 2007, фотографии стендов с выпускаемой продукцией (светильники);
8. Акт освидетельствования головного (опытного) образца изделия (светильники);
9. Буклет «Федеральное государственное унитарное предприятие Северное производственное объединение Арктика»;
10. Каталог продукции Федерального государственного унитарного предприятия «Северное производственное объединение Арктика»;
11. Каталог «Лучшие товары и услуги Архангельской области», 2002 год;
12. Дипломы за 2020г.;
13. Выборка счетов-факту, приказов за 1999 год;
14. Выкопировка из буклета производимой продукции;
15. Государственный контракт №09/5286 от 16.12.2003 на поставку продукции электромеханического производства для заказа 0160 и приложения к нему (протокол разногласий, спецификация на поставку изготовленной ФГУП СПО «Арктика» продукции);
16. Сведения по заявкам №2019748496, №2021744287;
17. Выборка договоров на поставку продукции за 2022, 2019, 2018 гг.;
18. Публикации из периодических изданий.

Правообладатель надлежащим образом был уведомлен о дате заседания коллегии, назначенного на 24.10.2023 и о дате переноса заседания коллегии, назначенного на 22.11.2023. На указанные даты заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (31.10.2002) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №808857 включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона и пункта 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №808857 может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение подано АО «Северное производственное объединение «Арктика», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области производства осветительного оборудования, которая однородна товарам 11 класса МКТУ «*Apparatus for lighting, lamps / Аппаратура освещения, светильники*» оспариваемой регистрации. Также на его имя подана заявка №2023719761 на регистрацию товарного знака



«**ARKTIKA**» в отношении товаров 11 класса МКТУ «светильники».

Оспариваемый знак «**ARCTIC**» - (1) по международной регистрации

№808857 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения несоответствие знака по международной регистрации оспаривается только в части товаров 11 класса МКТУ, а именно «*Apparatus for lighting, lamps / Аппаратура освещения, светильники*» и обусловлено тем, что данный товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием АО «Северное производственное объединение «Арктика», исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров и услуг, однородных товарам (услугам) оспариваемого товарного знака.

Сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ARCTIC» и «АРКТИКА» сопоставляемых средств индивидуализации.

Вместе с тем, установленное сходство сопоставляемых средств индивидуализации еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому знаку. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака и использовалось в отношении товаров (услуг), однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [2] дата регистрации лица, подавшего возражение (АО «Северное производственное объединение «Арктика») - 25.01.2008, при этом в выписке указано, что регистрация данного юридического лица создана путем реорганизации в форме преобразования.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат фактического подтверждения довода о том, что АО «Северное производственное объединение «Арктика» является правопреемником предприятия «Северное производственное объединение «АРКТИКА», созданного 29.10.1975.

Что касается материалов, которые представлены в подтверждение фактической деятельности лица, подавшего возражение, то следует отметить следующее.

Представленные документы: благодарность [5], дипломы [7, 12], государственный контракт на поставку продукции [15], договоры на поставку продукции [17], публикации в СМИ [18] относятся к периоду после даты (31.10.2002) конвенционного приоритета оспариваемой регистрации.

В почетной грамоте [4], в каталогах продукции [10, 11], в буклете [14] отсутствуют выходные данные (дата награждения, дата издания), что не позволяет соотнести их с датой приоритета оспариваемой регистрации.

Фотографии счетов-фактур [13] представлены в усеченном виде, из которых не представляется возможным определить грузоотправителя, кроме того, к ним не представлены соответствующие договоры поставок, из которых можно было бы определить производителя и поставщика товаров «осветительное оборудование».

С учетом изложенного материалы возражения не содержат фактических данных, свидетельствующих о том, что фирменное наименование у АО «Северное производственное объединение «Арктика» возникло ранее даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (1) и лицо, подавшее возражение, производило товары под своим фирменным наименованием до даты (31.10.2002) конвенционного приоритета оспариваемой регистрации.

Резюмируя вышеизложенное, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации №808857 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона является декларативным и не доказан фактически.

Вместе с тем, как отмечено в пункте 173 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно норме абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса необходимо учитывать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Коллегия сообщает, что лицом, подавшим возражение, было представлено решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-834/2021 от 26.05.2023, согласно которому досрочно прекращена правовая охрана знака по международной регистрации №808857 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, для которых он был зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Таким образом, в перечне оспариваемого знака по международной регистрации №808857 отсутствуют товары 11 класса МКТУ *«Apparatus for lighting, lamps / Аппаратура освещения, светильники»*, в отношении которых было подано настоящее возражение.

Что касается товаров 07 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, то в отношении данных товаров предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №808857 не оспаривается.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2023, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №808857 на территории Российской Федерации.