

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 10.10.2022, поданное ИП Ибатуллин А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888123, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака « ARKAD» с приоритетом от 03.12.2020 по заявке №2020769043 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.08.2022 за №888123. Правообладателем товарного знака по свидетельству №888123 является ИП Ткачук А.В., Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2022, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №888123 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного

права на товарный знак «*Аркада*» по свидетельству №828390 с приоритетом от 19.02.2021 в отношении услуг 35 класса МКТУ [1];

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «АРКАД»/«Аркада», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- товары 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №888123, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение и продажа ювелирных изделий и часов», в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №828390, так как сравниваемые товары и услуги направлены на продвижение ювелирных изделий и часов, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- высокая степень сходства противопоставленного знака «Аркада» со словесным элементом «АРКАД» оспариваемого знака, свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888123 недействительным полностью на основании пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем 05.12.2022 был направлен отзыв по мотивам поступившего 10.10.2022 возражения, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №888123 не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №828390, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №888123 прочитывается [АРКАД], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №828390 имеет звучание [АРКАДА], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №888123 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №828390 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того в состав оспариваемого обозначения входит оригинальный изобразительный элемент, который отсутствует в противопоставленном товарном знаке;

- оспариваемый товарный знак включает в себя словесный элемент «АРКАД», который не имеет словарно-справочных значений и является фантазийным, в то время как противопоставленный товарный знак «АРКАДА» обозначает «ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны или столбы» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/174/Аркада) и вызывает определенные ассоциативные образы у потребителей, что обуславливает семантические отличия сравниваемых обозначений;

- правообладатель полагает, что товары 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №828390, так как товары 14 класса МКТУ относятся к драгоценностям и часам, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №828390 относятся к услугам по реализации товаров, то есть сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- правообладатель указывает, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как в оспариваемом обозначении словесный элемент «АРКАД» не занимает периферийное положение, кроме того,

словесный элемент «АРКАДА» противопоставленного товарного знака фонетически отличается со словесный элементом «АРКАД» оспариваемого товарного знака;

- правообладатель обращает внимание на то, что товарному знаку по свидетельству №888123 изначально было отказано в регистрации в силу того, что оно является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 595592, 161046;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №595592 (ИП Ибатуллин А.В.) добровольно отказался от товаров 14 класса МКТУ, в результате чего был зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель указывает на то, что действия лица, подавшего возражения, выражающиеся в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому обозначению являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку ИП Ибатуллин А.В. намеревался взыскать компенсацию с правообладателя в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде города Москвы (дело № А40-33882/22-110-254). Однако Суд установил, что «при доказывании факта, что в результате такого использования возникает вероятность смешения, истцом не представлено каких-либо доказательств возникновения вероятности смешения в глазах потребителя, а также истцом не представлены доказательства какого-либо самостоятельного использования товарного знака для индивидуализации каких-либо товаров или услуг. Добровольный отказ Истца от правовой охраны товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ свидетельствует об отсутствии заинтересованности Истца в использовании товарного знака для индивидуализации ювелирных изделий и услуг по продаже (продвижению) ювелирных изделий на рынке»;

- ИП Ибатуллин А.В. не является производителем продукции и не оказывает реальных услуг и не использует товарные знаки, правообладателями которых является, для индивидуализации товаров, работ и услуг, а с точки зрения правообладателя оспариваемого товарного знака аккумулирует и использует их

исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

К отзыву правообладателем была приложена копия решения Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2022 по делу № А40-33882/22-110-254 (приложение №1).

Правообладателем 29.12.2022 было направлено дополнение к отзыву от 05.12.2022, в котором он отмечал следующее:

- цель приобретения товарных знаков ИП Ибатуллиным А.В. противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении Ибатуллиным А.В. своим правом, в связи с чем в силу статьи 10 Кодекса заявленные Ибатуллиным А.В. требования не подлежат удовлетворению;

- правообладатель прикладывает скан-копию письма-ответа от предпринимателя Ибатуллина А.В. на предложение заинтересованного лица, направленного в рамках процедуры прекращения действия товарного знака №595592 «АРКАДА» в соответствии со статьей 1486 Кодекса, из которой можно сделать вывод о том, что последний шантажировал и угрожал прекращением деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, взамен на 1,5 млн рублей (приложение №2).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №888123 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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. № 482 (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.

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 положениями пункта 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №888123 представляет собой



комбинированное обозначение « АРКАД», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной башни, и из словесного элемента «АРКАД», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку « АРКАД» по свидетельству №888123 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного



права на товарный знак «» по свидетельству №828390 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №888123 и зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888123 в отношении товаров 14 класса МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемое обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают

влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «АРКАД», который и несет основную индивидуализирующую функцию данного обозначений.

Противопоставленный товарный знак «*Arkada*» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что они включают фонетически сходные словесные элементы «АРКАД»/«АРКАДА», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Данные словесные элементы совпадают в пяти буквах из шести, отличаются только конечным звуком «а», который не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как сравниваемые обозначения выполнены буквами русского алфавита.

Словесный элемент «АРКАД» оспариваемого товарного знака не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего его невозможно сравнить с противопоставленным товарным знаком по семантическому критерию сходства.

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

Анализ однородности товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №888123, и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

При сопоставлении товаров 14 класса МКТУ «агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; держатели для ключей выдвигаемые; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов

[изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; фигурки из благородных металлов; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]» оспариваемого товарного знака с услугами 35 класса МКТУ «продвижение и продажа ювелирных изделий и часов» противопоставленной регистрации следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). В данном случае услуги 35 класса МКТУ непосредственно направлены на товары 14 класса МКТУ «ювелирные изделия и часы», содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем они признаются однородными между собой. По мнению коллегии, сравниваемые виды товаров и услуг могут исходить от одного лица и производиться / оказываться в отношении одного круга потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №888123 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

В отношении довода правообладателя о том, что вопрос однородности товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ уже был предметом обсуждения в Арбитражном суде города Москвы (решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2022 по делу № А40-33882/22-110-254 (приложение №1), коллегия отмечает, что в рамках того дела исследовалась однородность товаров 14 класса МКТУ, которые производятся правообладателем оспариваемого товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; демонстрация и продажа лакокрасочных материалов, демонстрация и продажа строительных материалов, демонстрация и продажа автомобилей, демонстрация и продажа запчастей к автомобилям, демонстрация и продажа спортивных товаров, демонстрация и продажа промышленного оборудования, демонстрация и продажа электробытовой техники и цифрового оборудования, демонстрация и продажа электротехнических товаров, демонстрация и продажа упаковки из гофрированного картона» товарного знака по свидетельству №595592. При этом коллегия сообщает, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №595592 предоставлена в отношении общих позиций услуг 35 класса МКТУ, относящихся к реализации

товаров, тогда как перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] содержит, в том числе, услуги «продвижение и продажа ювелирных изделий и часов». Таким образом, в решении Суда анализировался товарный знак по свидетельству №595592, а не товарный знак по свидетельству №828390 [1], на которое лицо, подавшее возражение, указывает в возражении от 10.10.2022, следовательно, указанное решение Суда не может быть положено в основу о выводе о неоднородности товаров 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №828390 [1].

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Аркада» противопоставленного товарного знака [1] и словесный элемент «АРКАД» оспариваемого товарного знака совпадают в пяти звуках из шести, однако, противопоставленный товарный знак [1] не входит полностью в состав оспариваемого товарного знака (так как в нем присутствует дополнительный звук «а»). Кроме того, в составе оспариваемого

товарного знака словесный элемент «АРКАД» является основным индивидуализирующим его элементом (обоснование данного довода приведено по тексту заключения выше) и не расположен в его периферийной части. Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражения, выражающиеся в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому обозначению, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что признание действий лица, подавшего возражение, актом злоупотребления правом и недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №888123 недействительным полностью.