

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 №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 16.03.2021, поданное ООО «АРКТИКА», Нижегородская обл., г.Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713514, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019713514 с приоритетом от 26.03.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 22.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713514 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «АРКТИКА» (св-во № 628818 (1) - приоритет от 28.01.2016), зарегистрированным на имя Пирогова Ольга Александровна, 150066, г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, 37/18, кв. 315, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «АРКТИКА» (св-во № 583684 (2) - приоритет от 09.12.2014), зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "Завод МолТехМаш", 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 10, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком «АРКТИКА» (св-во № 429351 (3) - приоритет от 28.12.2009), зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "Арктика групп", 127422, Москва, ул.Тимирязевская, д.1, стр.4, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «ARCTIC» (м.р. № 808857 (4) - приоритет от 29.04.2003; м.р. № 432876 (5) – приоритет от 30.08.1977), зарегистрированными на Ardutch B.V., Parnassustoren, Locatellikade 1 NL-1076 AZ Amsterdam, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ;


- с товарным знаком «ARCTIC» (м.р. № 1118433 (6) - приоритет от 06.12.2011), зарегистрированным на имя Arctic Trucks International ehf, Kletthálsi 3 IS-110 Reykjavík, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «АРКТИКА» (св-во № 411306 (7) - приоритет от 01.11.2007), зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕК", 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., 57, оф. 4, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ.


В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (7) предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019713514 в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с

противопоставленными знаками «ARCTIC»,  «arctic» по международным регистрациям №№808857 (4), 432876 (5);

- сопоставляемые обозначения различаются визуально, поскольку в заявленном обозначении обращает на себя внимание композиция из буквенных элементов, некоторые буквы отделены гранями, напоминающими горные хребты, в то время как противопоставленное словесное обозначение «ARCTIC» (4) выполнено без особого графического исполнения, а комбинированный знак

 «arctic» (5) содержит изображение в виде головного убора и двух звезд, а также словесный элемент однозначно не прочитываемый как словесный элемент «arctic»;

- наличие фонетически сходного элемента в сравниваемых обозначениях не дает оснований для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку в целом обозначения существенно различаются за счет разности произношения звуков;

- заявитель при вопросе отсутствия сходства обозначений ссылается на практику суда по различным делам, относящимся к товарным знакам;

- заявитель согласен со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3, 6), в связи с чем не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ;

- заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения только в отношении товаров 11 класса МКТУ “емкости холодильные; камеры холодильные; шкафы холодильные; аппараты и машины холодильные; оборудование и установки холодильные; холодильники; аппараты морозильные; камеры морозильные электрические; аппараты для охлаждения напитков; приборы и установки для охлаждения; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки и машины для охлаждения; устройства для охлаждения воздуха; приборы и машины для производства льда; витрины охлаждающие; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков”.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеперечисленных товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (7) [1].

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.05.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021 и оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2020».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2023 по делу №СИП-830/2021, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2021 было признано недействительным.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 16.03.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем были представлены дополнительные комментарии, которые сводились к следующему, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по международным регистрациям №№808857, 432876 досрочно прекращены в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2023 по делу № СИП-834/2021 в отношении всех товаров 11-го класса МКТУ.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков является обстоятельством, влияющим на возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К материалам дела были представлены следующие документы:

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2023 по делу №СИП-830/2021 [2];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2023 по делу №СИП-834/2021 [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.03.2019) поступления заявки №2019713514 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019713514 заявлено



комбинированное обозначение «
», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения белого медведя, и словесный элемент «АРКТИКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита, при этом буквы «А» «Р» «К» «К» «А» исполнены в оригинальной графике. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем только в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2023 по делу №СИП-830/2021 [2] мотивировано тем, что единственным основанием для отказа в удовлетворении возражения ООО «Арктика» на решение Роспатента от 22.05.2020 послужило наличие правовой охраны противопоставленных товарных знаков (4, 5). Данные товарные знаки были правомерно противопоставлены Роспатентом при рассмотрении спорной заявки, поскольку сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Между тем из материалов дела следует, что решением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2023 по делу №СИП-834/2021 [3] удовлетворены искивые требования ООО «Арктика», досрочно прекращена правовая охрана этих товарных знаков в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

Таким образом, принимая во внимание то, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков (4, 5) была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2023 по делу №СИП-834/2021 [3] ввиду их неиспользования в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, у коллегии нет оснований для противопоставления данных товарных знаков заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2019713514.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2021, отменить решение Роспатента от 22.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019713514.