

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 06.07.2011 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1014286, поданное SC ARCADEA COMPANY SA, Румыния (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1014286 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.03.2009 на имя заявителя в отношении товаров 06, 17, 19, 30 и услуг 37 и 39 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1014286 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ARCADEA», «GALATI», «ROMANIA».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 25.03.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1014286 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне международной регистрации, на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлено, что указанный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 313457, 281823, 179497, 161046, принадлежащими иным лицам и имеющими более ранние приоритеты. Кроме того, словесные элементы «GALATI» и «ROMANIA» признаны неохраноспособными в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 06.07.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.03.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель просит принять во внимание, что он направил в МБ ВОИС заявление о сокращении перечня товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации;

- после сокращения перечня препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1014286 являются только товарные знаки по свидетельствам № 281823 и № 161046;

- владельцы товарных знаков по свидетельствам № 281823 и № 161046 предоставили письменные согласия на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1014286.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.03.2009) международной регистрации № 1014286, правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, состоящих только из элементов: характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории

создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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

Знак по международной регистрации № 1014286 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ARCADA», «GALATI», «ROMANIA», выполненными заглавными буквами латинского алфавита [1].

В соответствии со сведениями о знаке [1], опубликованными 09.06.2011 (2011/20 Gaz), заявителем был ограничен объем испрашиваемой на территории Российской Федерации правовой охраны только услугами «building construction» 37 класса МКТУ (ограничение перечня от 29.03.2011).

Решением Роспатента от 25.03.2011 в предоставлении правовой охраны знаку [1] отказано в связи с существованием следующих сходных до степени смешения товарных знаков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 313457 представляет собой словесное обозначение «Arcade», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [2]. Правообладателем данного товарного знака является Тиссен Полимер ГмбХ, Федеративная Республика Германия. Правовая охрана действует в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 281823 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «АркАда», выполненным буквами русского алфавита, причем средняя буква «А» изображена перевернутой [3]. Правообладателем данного товарного знака является Золотовицкий Михаил Владимирович, Москва. Правовая охрана действует в отношении товаров 20, 24, 29 – 33 и услуг 35, 37, 39 – 42, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 179497 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «АРКАДА», выполненным буквами русского алфавита [4]. Правообладателем данного товарного знака является Закрытое акционерное общество «фестальпине Аркада Профиль», г. Ярцево. Правовая охрана действует в отношении товаров 06 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 161046 представляет собой словесное обозначение «АРКАДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [5]. Правообладателем данного товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Аркада», Санкт-Петербург. Правовая охрана действует в отношении товаров 01 – 13, 15 – 17, 19, 21 – 23, 26 – 28, 30, 34 и услуг 35 – 42 классов МКТУ.

Ассоциирование знака [1] с противопоставленными товарными знаками [2], [3], [4] и [5] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ARCADA», «Arcade»,

«АрКАДа» и «АРКАДА», являющихся основными индивидуализирующими элементами каждого из знаков.

С точки зрения семантического признака установлено следующее.

- ARCADA – (испанск.) аркада (собир.), пролет (моста), позыв к рвоте (тошнота), удар смычка (муз.) (см. <http://lingvo.yandex.ru>);

- Arcade – 1. (итал.) город в Италии, расположен в регионе Венето, подчинен административному центру Тревизо (провинция) (см. ru.wikipedia.org) или аркадский, идилический, член литературной академии «Аркадия», житель Аркадии (см. <http://lingvo.yandex.ru>);

2. (франц.) свод, арка, дуга, пассаж, аркада – ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны или на прямоугольные или квадратные столбы — устои (см. <http://lingvo.yandex.ru>, ru.wikipedia.org);

3. (англ.) пассаж, галерея игровых автоматов, аркада (сводчатая галерея) (см. <http://lingvo.yandex.ru>) или аркада – распространенный в постсоветской индустрии компьютерных игр термин, обозначающий компьютерные игры с нарочно примитивным игровым процессом (см. ru.wikipedia.org);

- АРКАДА – ряд равных по величине арок, опирающихся на столбы или колонны. Может играть чисто декоративную роль или быть существенной частью конструкции здания (Колизей, акведуки) (см. Яндекс.Словари > Гуманитарный словарь, 2002).

Несмотря на многозначность приведенных выше словесных элементов, употребление в русском языке слова «АРКАДА» в значении «ряд арок», восприятие российским потребителем слов «Arcade» и «ARCADA» в этом же значении является наиболее вероятным.

Графические же отличия знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2] – [5] носят, в данном случае, второстепенный характер, ввиду превалирования фонетического и семантического признаков сходства.

Таким образом, знак [1] и противопоставленные товарные знаки [2] – [5] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом.

Что касается однородности товаров/услуг, указанных в перечнях знака [1] и товарных знаков [2] – [5], установлено следующее.

Услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака [1], являются однородными услугам 37 класса МКТУ, для которых предоставлена охрана знакам [3] и [5].

Что касается товарных знаков [2] и [4], то ограничение перечня товаров/услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака [1], только услугами 37 класса МКТУ позволяет снять указанные противопоставления.

С учетом изложенного, знак [1] и противопоставленные товарные знаки [3] и [5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Вместе с тем правообладатели противопоставленных товарных знаков [3] и [5] выразили свое письменное безотзывное и бессрочное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1014286 на имя заявителя для услуг «building construction» 37 класса МКТУ.

Учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание предоставленные на заседании коллегии согласия. Таким образом, противопоставленные знаки [3] и [5] более не являются препятствиями для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1014286.

Решение Роспатента от 25.03.2011 в части признания словесных элементов «GALATI» и «ROMANIA» неохраноспособными заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.07.2011, отменить решение Роспатента от 25.03.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1014286 в отношении услуг «building construction» 37 класса МКТУ с включением элементов «GALATI» и «ROMANIA» в состав знака в качестве неохраняемых.