

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 29.09.2006, поданное компанией «FLOS S.P.A.», Италия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARCO» по международной регистрации №841816, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «ARCO» была произведена 29.10.2004 за №841816 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 11 класса МКТУ «осветительные приборы, а именно, напольные и настольные лампы» на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №841816 представляет собой словесное обозначение «ARCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.06.2006 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARCO» по международной регистрации №841816, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что знак «ARCO» по международной регистрации №841816 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 236981 и 246094, зарегистрированными в Российской Федерации ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков обусловлен фонетическим фактором.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.09.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 28.06.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) товары 11 класса МКТУ «осветительные приборы, а именно, напольные и настольные лампы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARCO» по международной регистрации №841816, и товары 11 класса МКТУ «устройства для освещения», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№ 236981 и 246094, не являются однородными, так как деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков осуществляется в разных сферах потребительского рынка;
- 2) правообладатели противопоставленных товарных знаков не занимаются производством товаров, и на рынке отсутствуют товары, маркированные противопоставленными товарными знаками.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 28.06.2006 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARCO» по международной регистрации №841816 в отношении товаров 11 класса МКТУ «осветительные приборы, а именно, напольные и настольные лампы».

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2007, заявителем было представлено ходатайство о приобщении к материалам дела копий решений Палаты по патентным спорам, вступивших в законную силу 06.12.2006 и 14.12.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 236981 и 246094, соответственно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты международной регистрации (29.10.2004) правовая база для оценки охраноспособности знака «ARCO» на территории Российской Федерации включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 14.4.2.2 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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 №841816 представляет собой словесное обозначение «ARCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARCO» по международной регистрации №841816 от 29.10.2004 испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «осветительные приборы, а именно, напольные и настольные лампы».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №236981 с приоритетом от 29.01.2001 представляет собой словесное обозначение «ARCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения».

Сравнительный анализ знака «ARCO» по международной регистрации №841816 и противопоставленного товарного знака «ARCO» по свидетельству №236981 показал, что они являются тождественными, поскольку совпадают все признаки, на основе которых устанавливается тождество обозначений.

Факт тождества сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №246094 с приоритетом от 20.12.2001 представляет собой словесное обозначение «Arcos», выполненное стандартным шрифтом с использованием заглавной и строчных букв латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства осветительные».

Сравнительный анализ знака «ARCO» по международной регистрации №841816 и противопоставленного товарного знака «Arcos» по свидетельству №246094 показал, что они являются фонетически сходными обозначениями

(«АРКО» – «АРКОС»), поскольку совпадают количество и состав звуков, за исключением последнего глухого согласного звука «С», расположенного в конце противопоставленного обозначения и не оказывающего решающего влияния на фонетическое восприятие обозначений. Указанное обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Сравниваемые обозначения («ARCO» – «Arcos») выполнены буквами одного алфавита, одним видом шрифта и различаются по количеству и составу букв всего лишь одной буквой, расположенной в конце противопоставленного обозначения и не оказывающей решающего влияния на визуальное восприятие обозначений. Роль применения в обозначениях заглавных и строчных букв также не является определяющей. Указанное обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений по визуальному критерию.

«ARCO» в переводе с итальянского языка означает «дуга, изгиб, арка, свод, лук», а в переводе с испанского языка – «дуга, изгиб, лук, смычок, обод» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словарь ABBYY Lingvo»). В свою очередь, «Arcos», согласно указанному источнику информации, имеет семантическое значение только в испанском языке и означает также «дуга, изгиб, лук, смычок, обод». Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений и по семантическому критерию.

Факт сходства сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Товары 11 класса МКТУ «осветительные приборы, а именно, напольные и настольные лампы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARCO» по международной регистрации №841816, и товары 11 класса МКТУ «устройства для освещения», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 236981 и 246094, соотносятся как «вид-род».

Устройства – технические сооружения, механизмы, машины, приборы (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М: АЗЪ, 1993, с.872). Приборы – приспособления, специальные устройства, аппараты для

производства какой-нибудь работы, управления, регулирования, контроля, вычислений (см. там же, с.605).

Указанное позволяют сделать вывод об однородности сравниваемых товаров 11 класса МКТУ.

Доводы возражения, что деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков осуществляется в разных сферах потребительского рынка и что правообладатели противопоставленных товарных знаков не занимаются производством товаров, не опровергают вывода об однородности вышеуказанных товаров. Данные доводы обращены не к вопросу однородности товаров, а к вопросу применения товарных знаков, так что не относятся к существу рассматриваемого дела.

Таким образом, знак «ARCO» по международной регистрации №841816 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 236981 и 246094 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии знака «ARCO» по международной регистрации №841816 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается представленных на заседании коллегии копий решений Палаты по патентным спорам, вступивших в законную силу 06.12.2006 и 14.12.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 236981 и 246094 (противопоставленных товарных знаков), следует отметить, что указанные документы не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения на решение экспертизы подлежат правовой оценке обстоятельства, имевшие место на момент принятия Федеральным институтом промышленной собственности оспариваемого решения (28.06.2006), а также могут быть приняты во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам (02.10.2006). Таким образом, указанные заявителем обстоятельства, возникшие 06.12.2006 и 14.12.2006, не имеют юридического значения при вынесении решения по результатам

рассмотрения возражения от 29.09.2006, поданного в Палату по патентным спорам 02.10.2006, на решение экспертизы от 28.06.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARCO» по международной регистрации №841816.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.09.2006, оставить в силе решение экспертизы от 28.06.2006.**