

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 поступившее 14.07.2022 возражение, поданное ООО «Ар Таргет», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731449, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021731449 с приоритетом от 24.05.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.03.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731449 в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 38, 41 классов МКТУ, а также в отношении другой части товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ar.» (общепринятое сокращение от англ. «augmented reality» - «дополненная реальность» - результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды (<https://netology.ru/blog/09-2020-what-is-ar>; <https://habr.com/ru/post/419437/>; <https://helmeton.ru/blog/technologii-ar/>)) указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №224104 с приоритетом от 06.03.2001) в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №253235 с приоритетом от 06.03.2001) в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 38, 41, 42 классов МКТУ [2];



- со знаком «» (международная регистрация №1408754 с приоритетом от 29.11.2017) в отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ [3];



- со знаком «» (международная регистрация №1030845 с приоритетом от 14.10.2009) в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ,

признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41, 42 классов МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2022, а также в дополнениях к нему от 21.10.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части того, что словесный элемент «ag.» является неохраняемым элементом заявленного обозначения;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №224104 [1] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (основание – решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-63/2022 от 10.06.2022);

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №253235 [2] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (основание – решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-63/2022 от 10.06.2022);

- таким образом, противопоставленные товарные знаки [1, 2] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1408754 [3], 1030845 [4];

- заявитель не оспаривает сходство до степени смешения заявленного обозначения и знаков по международным регистрациям №№1408754 [3], 1030845 [4], однако, полагает, что товары 16 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1408754 [3], 1030845 [4], поскольку

сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.03.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Заявителем к возражению было приложено решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-63/2022 от 10.06.2022 (приложение №1).

На заседании коллегии 18.11.2022 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1408754 [3], 1030845 [4] (приложение №2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2021) поступления заявки №2021731449 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графических элементов, и из словесных элементов «ar», «target», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита при помощи знака препинания в виде точки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 38, 41 классов МКТУ, а также части

товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесные элементы «ar.» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ar.» (общепринятое сокращение от англ. «augmented reality» - «дополненная реальность» - результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды (<https://netology.ru/blog/09-2020-what-is-ar>; <https://habr.com/ru/post/419437/>; <https://helmeton.ru/blog/technologii-ar/>) указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что не оспаривалось заявителем в возражении от 14.07.2022.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№224104 [1], 253235 [2] принадлежат ООО «ТАРГЕТ», Санкт-Петербург и представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки «», «» по международным регистрациям №№1408754 [3], 1030845 [4] принадлежат компании LIVE MEHANO d.o.o., Словения и представляют собой комбинированные

обозначения, состоящие из изобразительных элементов, и из словесных элементов «TARGET», «TarGeT», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-63/2022 от 10.06.2022 (приложение №1), согласно которому правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№224104 [1], 253235 [2] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ в связи с их неиспользованием. Таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№224104 [1], 253235 [2] не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Также к указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1408754 [3], 1030845 [4] для предоставления правовой охраны заявленному комбинированному



обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (приложение №2).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные знаки [3-4] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [3-4] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, противопоставленные знаки [3-4] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем коллегия указывает, что регистрация заявленного обозначения также испрашивалась в отношении товаров 16 класса МКТУ «изображения графические; ленты для штрих-кодов», в отношении которых правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям [3-4] не было представлено письменного согласия, вследствие чего необходимо провести анализ

сходства заявленного обозначения и указанных противопоставлений и анализ однородности товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения и данных противопоставлений.

Заявленное обозначение состоит из элементов «ar.», «target» (как указывалось раньше словесный элемент «ar.» является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «target», который занимает существенную часть данного обозначения, запоминается потребителям в первую очередь.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3-4] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «target»/«TARGET»/«TarGeT» (target является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «цель, мишень» (<https://wooordhunt.ru/word/target>)).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными знаками [3-4], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

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

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1408754 [3] на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ «paper, millboard, not included in other classes (бумага и картон, не включенные в другие классы); brushes for writing and painting (кисти для письма и рисования); office requisites (except furniture) (принадлежности офисные (за исключением мебели)); teaching materials (except apparatus) (материалы для обучения (за исключением приборов));

plastic materials for packaging (not included in other classes) (пластмассовые материалы для упаковки (не включенные в другие классы))), а правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1030845 [4] на территории Российской Федерации предоставлена в отношении таких товаров 16 класса МКТУ как «paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes (бумага, картон и товары, изготовленные из данных материалов, не включенные в другие классы); artists' materials (материалы для художников); paintbrushes (кисти для рисования); typewriters and office requisites (except furniture) (машинки пишущие и конторские принадлежности (за исключением мебели)); instructional or teaching material (except apparatus) (материалы для обучения и методические материалы (за исключением приборов)); plastic materials for packaging (not included in other classes) (пластмассовые материалы для упаковки (не включенные в другие классы)); printing type (шрифты типографские); printing blocks (клише типографские))».

Коллегия указывает, что товары 16 класса МКТУ «изображения графические» заявленного обозначения соотносятся с рисунками, чертежами, схемами, планами, картами, графиками, логотипами, инфографикой (<http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=3470>).

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал что товары 16 класса МКТУ «изображения графические; ленты для штрих-кодов» заявленного обозначения не являются однородными товарам 16 класса МКТУ «paper, millboard, not included in other classes (бумага и толстый картон, не включенные в другие классы); brushes for writing and painting (кисти для письма и рисования); office requisites (except furniture) (принадлежности офисные (за исключением мебели)); teaching materials (except apparatus) (материалы для обучения (за исключением приборов)); paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes (бумага, картон и товары, изготовленные из данных материалов, не включенные в другие классы); artists' materials (материалы для художников); paintbrushes (кисти для рисования); typewriters and office requisites (except furniture) (машинки пишущие и конторские принадлежности (за исключением мебели));

instructional or teaching material (except apparatus) (материалы для обучения и методические материалы (за исключением приборов)); plastic materials for packaging (not included in other classes) (пластмассовые материалы для упаковки (не включенные в другие классы)); printing type (шрифты типографские); printing blocks (клише типографские)» противопоставленных знаков [3, 4], поскольку заявленные товары 16 класса МКТУ относятся к изделиям полиграфическим художественным, а также к лентам для штрих-кодов, в то время как товары 16 класса противопоставленных знаков [3, 4] относятся к пособиям учебным, к бумаге и картону общего назначения, к принадлежностям для письма и рисования, к принадлежностям и оборудованию офисному, а также к материалам для упаковки, то есть сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [3, 4], однако, товары 16 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленных знаков [3, 4], то есть данные противопоставления не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

С учётом всего вышеизложенного, коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения возможна для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, так как заявителем были преодолены все противопоставления, указанные в решении Роспатента от 14.03.2022.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2022, изменить решение Роспатента от 14.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021731449.