

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 обращение (заявление), поступившее 13.09.2016, поданное ООО Торговый дом «АНТ-ПРОМ», г. Екатеринбург, (далее - лицо, подавшее возражение), которое квалифицировано как возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570318, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2015700218 с приоритетом от 12.01.2015, зарегистрирован 05.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 570318 на имя Бушуевой И.В., г. Йошкар-Ола (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 19, 21 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ARGUS» и изобразительный элемент в виде равнобедренного треугольника с вогнутым основанием.

В возражении, поступившем 13.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 570318 нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, которое является правообладателем сходного до степени

смешения изобразительного товарного знака  по свидетельству №509395,

ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ. Свои доводы о сходстве товарных знаков лицо, подавшее возражение, мотивирует сходством изобразительных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В возражении указано, что вывод о сходстве знаков подтверждается решением Арбитражного суда Свердловской области от 3 марта 2016 года по делу №А60-44547/2015 и, как полагает лицо, подавшее возражение, дополнительному доказыванию не подлежит, поскольку суд уже дал оценку товарному знаку по свидетельству №570318 с позиции рядового потребителя, исходя из внешней формы, наличия симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений, цветовой гаммы. Кроме того, суд считает, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ARGUS» не занимает доминирующего положения.

В возражении также отмечено, что словесный элемент «ARGUS» не имеет лексического значения, в силу чего по отношению к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №570318, не может порождать ассоциации, являющиеся ложными, что, по мнению лица, подавшего возражение, лишний раз подтверждает вывод Арбитражного суда Свердловской области.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570318 «...в силу недопущения нарушения прав на товарный знак ООО ТД «АНТ-ПРОМ» и недопущения введения в заблуждение потребителей относительно лица, производящего товары...».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка из базы данных Роспатента и копия свидетельства на товарный знак № 509395 [1];
- распечатка из базы данных Роспатента товарного знака по свидетельству №570318 [2];
- решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-44547/2015 от 03 марта 2016 года [3];

- постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № 17АП5266/2016-ГК от 06 июня 2016 года [4];

- постановление Суда по интеллектуальным правам № А60-44547/2015 от 09 августа 2016 года [5].

На заседании коллегии, которое состоялось 11.11.2016, представитель лица, подавшего возражение, уточнил требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570318, представив ходатайство о рассмотрении возражения в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 570318 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с представленными в нем доводами.

В отзыве указано следующее:

- факт регистрации товарного знака по свидетельству №570318 свидетельствует о том, что обозначение по заявке №2015700218 прошло проверку в Роспатенте на тождество и сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками, в результате которой противопоставленный товарный знак по свидетельству №509395 не был признан сходным с ним до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на судебные решения, в которых дана оценка сходства товарного знака, правообладателем которого оно является, с комбинированным обозначением, используемым Бушуевой И.В., однако по данному спору имеются еще три арбитражных дела, рассмотренных в арбитражных судах, в которых суды пришли к прямо противоположному выводу об отсутствии сходства до степени смешения между этими обозначениями;

- при восприятии комбинированного обозначения словесный элемент «ARGUS» занимает доминирующее положение, так как выполнен достаточно крупными буквами, высота которых соизмерима с высотой изобразительного элемента, кроме того, значительные пробелы между буквами слова усиливают эффект «значимости» надписи, делают ее более удобной для восприятия и легко

прочитываемой.

В отзыве также отмечено, что лицо, подавшее возражение, не специализируется на изготовлении товаров 06 класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в частности металлических дверей, что отражено в Постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2016 по делу №А60-29877/2015, в силу чего не существует угрозы смешения двух товарных знаков в отношении этих товаров.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить возражение без удовлетворения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда №17АП-5508/2016-ГК по делу №А60-29877/2015 от 14.06.2016 [6];
- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А60-29877/15 от 10.10.2016 [7];
- решение Арбитражного суда Республика Марий Эл по делу №А38-6306/2015 от 29.04.2016 по иску ООО ТД «Ант-Пром» к ООО «Аргус» о защите исключительного права [8];
- постановление Первого арбитражного апелляционного суда по делу А38-6306/2015 от 13.10.2016 [9];
- решение Арбитражного суда Республики Марий Эл по делу №А38-6307/2015 от 29.04.2016 [10];
- постановление Первого арбитражного апелляционного суда по делу №А38-6307/2015 от 12.09.2016 [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.01.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.п.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ARGUS» и изобразительный элемент в виде равнобедренного треугольника с вогнутым основанием.

Противопоставленный знак по свидетельству №509395 представляет собой



изобразительное обозначение, выполненное в виде стилизованной буквы «А» красного цвета.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В отношении судебных решений [3] – [11], представленных сторонами спора, коллегия отмечает следующее.

В судебном решении [3], оставленном в силе постановлениями [4] – [5], исследовалось сходство изобразительного товарного знака по свидетельству №509395 не с оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 570318, а с обозначением, которое использовалось третьими лицами (ИП Южаковым А.В., ООО «Аргус-Волга», ООО «Сталь-Форс») в своей коммерческой деятельности, связанной с изготовлением и реализацией металлических дверей.

Согласно материалам дела [3] сравнению с противопоставленным товарным знаком подлежала реклама, размещенная на сайте <http://www.argus96.ru>, включающая «...значок в виде красного треугольника с вогнутой нижней гранью, под значком надпись ARGUS», а также вывеска, календарь и сертификат с таким же обозначением.

Поскольку в указанном деле сторонами спора являлись иные лица и исследовалось обозначение, отличное от оспариваемого товарного знака, данное судебное решение не имеет преюдициального значения для рассматриваемого возражения.

Вывод о сходстве указанного обозначения с противопоставленным товарным знаком, сделанный в судебном решении [3], прямо противоречит выводам об отсутствии сходства между товарными знаками по свидетельству №570318 и свидетельству №509395, сделанным в судебных решениях и постановлениях [6] – [11], на которые ссылается правообладатель.

Так, в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда №17АП-5508/2016-ГК по делу №А60-29877/2015 от 14.06.2016 [6], который оставлен в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №А60-29877/15 от 10.10.2016 [7], указано, что «... обозначение, используемое ответчиком, не является схожим до степени смешения с изобразительным товарным знаком общества ТД «АНТ-ПРОМ», и не вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя металлических дверей или однородных товаров». Ответчиками по данному делу также являлись третьи лица (ООО «Сталь-Форс», ООО «Хёрст Шкулёв Диджитал.Урал», ООО «ИнтерМедиаГруп», ИП Южаков А.В.).

Поскольку выводы судебных решений и постановлений [3] – [11] противоречат друг другу, коллегия не находит возможным опираться на них при рассмотрении данного возражения и полагает целесообразным исследовать сходство знаков в соответствии с критериями сходства, изложенными в пунктах (14.4.2.3) и (14.4.2.4) Правил.

Сравнительный анализ изобразительных элементов рассматриваемых товарных знаков показал, что они характеризуются сходством внешней формы и смысловым значением, поскольку оба элемента могут восприниматься как стилизованное изображение буквы «А». Однако в изобразительном элементе противопоставленного товарного знака боковые стороны различаются по длине, а вогнутое основание имеет криволинейный разрыв, что определяет отсутствие симметрии, в отличие от симметричного изобразительного элемента оспариваемого товарного знака. Сравнимые элементы также различаются по цветовому решению.

Вместе с тем, оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, которое может формироваться под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного решения и т.п.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ARGUS». Доминирование этого элемента обусловлено его более крупными размерами, по сравнению с изобразительным элементом. Кроме того, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Коллегия также учла, что такой изобразительный элемент как стилизованная буква «А», выполненная в виде треугольника, часто используется в товарных знаках, в связи с чем обладает слабой различительной способностью. Вывод о

слабой различительной способности данного изобразительного элемента сделан также в постановлении [6], на которое ссылается правообладатель.

В целом сравниваемые товарные знаки производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, которое формируется за счет доминирования в оспариваемом товарном знаке словесного элемента, а также выполнения противопоставленного знака в красном цвете, и не вызывают в его сознании сходных ассоциаций.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками.

Анализ товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарный знак по свидетельству №509395, показал их однородность, ввиду того, что они относятся к одной родовой группе товаров, а именно металлических изделий. Однако, учитывая установленное выше несходство между товарными знаками, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что у потребителей возникнет представление о том, что товары, маркированные этими знаками, принадлежат одному производителю.

Что касается довода о «...недопущении введения в заблуждение потребителей относительно лица, производящего товары», то лицо, подавшее возражение, предполагая такую возможность, исходит из судебного решения [3], в котором сделан вывод о том, «...что имеет место степень смешения между изображением буквы «А», используемой ответчиком, и товарным знаком истца...».

Принимая во внимание вывод об отсутствии сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, сделанный в данном заключении, коллегия не находит оснований для вывода об угрозе введения в заблуждение потребителей в отношении производителя металлических дверей, включенных в перечень товаров 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Таким образом, отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570318.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2016, оставить
в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 570318.**