

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 компании EVYAP SABUN, YAĞ GLISERIN SANAYI VE TICARET A.Ş., Турция (далее - лицо, подавшее возражение) от 20.04.2012 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009072, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1009072 с конвенционным приоритетом от 26.06.2008 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.12.2008 на имя DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST «VENTONI-KOZMETIK», Болгария (далее — правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации №1009072 представляет собой словесное обозначение «ARGO Neo», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета с черным контуром. Над второй буквой «о» расположено стилизованное изображение звезды.

Правовая охрана на территории Российской Федерации в соответствии с окончательным решением от 18.04.2011 указанному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку в отношении всех

товаров 03 класса МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством до степени смешения оспариваемого знака по международной регистрации №1009072 со словесным товарным знаком «ARKO» по свидетельству №104069 [1] и словесным знаком «ARKO» по международной регистрации №874649[2], имеющими более ранний приоритет, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- в оспариваемом знаке доминирующее положение занимает слово ARGO, расположенное в начале обозначения, в отличие от слова Neo, расположенного в конечной части обозначения и состоящего из трех букв, две из которых выполнены строчными, в связи с чем лицом, подавшим возражение, сравниваются обозначения ARGO и ARKO;

- словесные обозначения ARGO и ARKO имеют одинаковое количество букв, слогов, при этом начальные слоги совпадают, во вторых слогах совпадают последние буквы (гласные O), а первые буквы (G и K) – близки фонетически, следовательно, указанные обозначения сходны фонетически;

- упомянутые выше отличия, а также факт написания обеих слов буквами одного алфавита позволяет сделать вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений;

- словесные элементы ARGO и ARKO являются сходными до степени смешения, а с учетом доминирующего положения слова ARGO в оспариваемом знаке можно считать сходными до степени смешения и сравниваемые знаки в целом;

- товары 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, относятся к категории парфюмерно-косметических и товарам для мойки, стирки и т.д, являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2];

- кроме того, товарный знак ARKO хорошо известен российскому потребителю, так как маркированная этим знаком продукция, а именно: товары для бритья, в

течение продолжительного времени присутствует на российском рынке, являясь одним из лидеров в этой области, и входит в тройку компаний по объемам розничных продаж различных средств для бритья, среди которых Gillette и Beiersdorf, в подсегменте рынка кремов для бритья лидирует лицо, подавшее возражение;

- лидирующие позиции крема для бритья ARKO на российском рынке в течение длительного времени приводят к возможности введения потребителя в заблуждение относительного его изготовителя в случае появления на рынке товаров, маркированных сходным товарным знаком, что является дополнительным аргументом в пользу отказа в предоставлении правовой охраны оспариваемому знаку по международной регистрации №1009072.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1009072 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, не представил отзыва на данное возражение.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (26.06.2008) знака по международной регистрации №1009072 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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. Обозначение признается ложным или вводящим в

заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый знак представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «ARGO Neo», над второй буквой «o» которого расположено стилизованное изображение звезды. Входящий в состав обозначения словесный элемент ARGO в переводе с английского языка на русский означает «миф. Арго (корабль аргонавтов), астр. Арго, Корабль Аргонавтов (созвездие)», в переводе с итальянского языка – миф. Аргус, зоркий, бдительный страж». Словесный элемент «Neo» оспариваемого знака переводится с испанского языка как «неокатолик; человек, строго придерживающийся католических обрядов», с итальянского языка как «родинка, пятнышко(на коже), мушка; перен. Небольшой недостаток, изъян» (см.Яндекс. Словари). Знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ.

Возражение от 20.04.2012 основано на наличии сходных, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя иного лица.

Знаки [1-2] представляют собой словесные обозначения «ARKO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющие смыслового значения. Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Знак «ARGO Neo» (арго нэо) и словесные знаки «ARKO» (арко) не являются сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав гласных и согласных звуков, в силу чего произносятся по-разному.

Семантическое несходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый знак состоит из двух словесных элементов, являющихся лексическими единицами нескольких языков, среди которых слово «ARGO», известное из мифологии древней Греции как название корабля аргонавтов, отправившихся на

поиски золотого руна, и слово «Neo», которое имеет значение «родимое пятно, родинка, мушка; человек, строго придерживающийся католических обрядов и др.». Противопоставленные знаки [1-2] «ARKO» не имеют перевода и являются фантазийными.

Оспариваемый знак не является сходным графически с товарными знаками [1-2], несмотря на выполнение входящих в них словесных элементов буквами одного алфавита, поскольку оспариваемый знак выполнен оригинальным шрифтом буквами белого цвета с черной окантовкой в отличие противопоставленных знаков, выполненных стандартным шрифтом буквами черного цвета. Кроме того, сравниваемые знаки имеют разную длину, обусловленную разным количеством слов и букв в обозначениях. Также следует отметить, что оспариваемый знак является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды в отличие от словесных знаков [1-2]. Все вышеперечисленные отличия приводят к разному зрительному восприятию сравниваемых обозначений потребителем.

Таким образом, в результате проведенного сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый знак по международной регистрации №1009072 и противопоставленные знаки [1-2] не являются сходными ни по одному из признаков сходства обозначений, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

В данном случае анализ однородности перечня товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сопоставляемых товарных знаков, является нецелесообразным, поскольку смешение товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками даже в случае их однородности невозможно.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания знака по международной регистрации №1009072 не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара в силу известности на

российском рынке крема для бритья под знаком «ARKO», следует отметить, что указанный довод не подтвержден материалами возражения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.04.2012 и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1009072.