

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 возражение компании Ле Плейсментс Арден Инк./Арден Холдингс Инк., Канада (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2013738531, при этом установила следующее.

Обозначение « **ARDENE** » по заявке №2013738531 с приоритетом от 07.11.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 18, 25, 26, и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака

ARDENE

заявлено словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, представляющее собой фантазийное слово, не имеющее лексического значения.

Роспатентом 21.10.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738531 для всех заявленных товаров и части услуг 35 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2013738531 сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с товарным знаком

« **ARDEN** » по свидетельству №250590, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2016, заявителем выражено не согласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение состоит из 6 букв, выполнено стандартным шрифтом с неизменяющейся толщиной букв, противопоставленный товарный знак состоит из 5 букв и выполнен иным шрифтом, а именно шрифтом, у которого изменяется толщина букв и выполнены засечки на штрихах букв. В связи с различной длиной слов и различием графики шрифтов знаки отличаются визуально;

- заявленное обозначение является частью наименования заявителя, в то время как товарный знак «Arden» не ассоциируется с именем правообладателя, в связи с чем семантические ассоциации, связанные с заявленным обозначением и противопоставленным знаком, различны;

- заявитель также просит экспертизу принять во внимание различие его сферы деятельности и сферы деятельности правообладателя противопоставленной регистрации, в связи с чем заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не встречаются на одних и тех же рынках реализации услуг и, следовательно, не могут быть смешаны потребителями. Так, заявитель осуществляет свою деятельность в сфере рекламы товаров 09,14,18, 25, 26 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в то время как правообладатель противопоставленного знака занимается следующими видами деятельности: - сдача внаем собственного недвижимого имущества; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; подготовка

к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;

- в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака достигнута договоренность о его согласии на предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2013738531 в отношении услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается приложенной к возражению копией письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2013738531 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (07.11.2013) товарного знака по заявке №2013738531 правовая база для оценки охраноспособности знака 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы. 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 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.

ARDENE

Заявлено словесное обозначение «**ARDENE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита фантазийное слово, значения не имеет.

Решение о регистрации товарного знака по заявке №2013738531 для всех товаров и части услуг было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №250590 представляет собой словесное обозначение «**ARDEN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях заявки и противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение, общие условия сбыта и один круг потребителей.

Сравнительный анализ на тождество и сходство показал, что сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, в виду совпадения большинства звуков. Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами одного алфавита сближает их визуально.

Указанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения по заявке №2013738531 требованиям законодательства.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №250590 на регистрацию товарного знака по заявке №2013738531 в отношении указанного перечня услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, представленного в возражении.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2013738531.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.02.2016, изменить решение Роспатента от 21.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013738531 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.