

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРКУС ХОЛДИНГ», город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730222, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «  » по заявке №2023730222 с приоритетом от 12.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 06, 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.05.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 01, 06, 07, 09 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 01, 06, 07, 09 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку оно сходно до степени смешения со знаками «  » по свидетельству №742906 с приоритетом от 26.11.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛФОНДСЕРВИС», город



Краснодар, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, « ARCUS » по свидетельству №641403 с приоритетом от 19.04.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Аркус ЛК", город Красноярск, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, со словесным знаком «ARCUS» по международной регистрации №1189959, зарегистрированным на имя Milestone Systems A/S, Дания, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, со словесным знаком «ARCUS» по международной регистрации №654854, зарегистрированным на имя ARCUS Planung + Beratung Bauplanungsgesellschaft mbH Cottbus, Германия, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 13.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с перечнем товаров 01 и 07 класса МКТУ, который указан в решение Роспатента от 13.05.2024;
- отсутствует сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками;
- товары заявленного обозначения не являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков;
- товары заявленного обозначения не являются однородными товарам противопоставленного товарного знака по свидетельству №742906;
- товары заявленного обозначения не являются однородными товарам противопоставленного товарного знака по свидетельству №654854. Заявитель считает, что позиции «тросы и проволока металлические» не являются товарами, однородными товарам «строительные материалы, трубы, переносные конструкции и материалы для железнодорожных путей, причем все вышеперечисленные изделия являются металлическими»;
- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью, ассоциируется с деятельностью заявителя в связи с длительным использованием.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

1. Информация о домене ARCUS.RU, предоставленная сервисом <https://whois.ru/>.

Коллегией принимается во внимание, что на заседании коллегии 21.08.2024 заявитель ходатайствовал о сокращении перечня 06 класса МКТУ до следующих позиций - «провода алюминевая; провода железная; провода медная неизолированная; провода припойная металлическая; провода стальная».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023730222 в качестве товарного знака в отношении сокращённого перечня товаров 06 класса МКТУ, всех заявленных товаров 09 класса МКТУ и для товаров 01 и 07 классов МКТУ, указанных в решение Роспатента от 13.05.2024.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.04.2023) заявки №2023730222 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «ARCUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего собой композицию, образованную двумя разносторонними треугольниками черного цвета и абстрактной геометрической фигурой черного цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023730222 испрашивается в черно-белом сочетании, в отношении товаров 01, 06, 07, 09 классов МКТУ.

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

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №742906 включает словесный элемент «АРКУС», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде

четырёхугольной геометрической фигуры. Правовая охрана предоставлена в синем, оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №641403 включает словесные элементы «ARCUS COLOR OF LIFE» и «TM», выполненные буквами латинского и русского алфавитов, и изобразительный элемент в виде радуги из трех дуг. Элемент "TM" является неохраняемым. Правовая охрана предоставлена в белом, черном, голубом, оранжевом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 01, 02 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ARCUS» по международной регистрации №1189959 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ARCUS» по международной регистрации №654854 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №641403 может быть снят в качестве противопоставления, поскольку заявитель отказался от регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении спорных товаров 01 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа по фонетическому критерию сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№1189959 и 654854 являются сходными между собой. Тождество единственных словесных элементов «ARCUS» сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по международным регистрациям №№1189959 и 654854.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что в

комбинированных обозначениях именно словесные элементы акцентируют на себе основное внимание потребителя в силу своего пространственного и смыслового доминирования. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются, нежели изобразительные. И именно словесные элементы являются в данном рассматриваемом случае основными индивидуализирующими элементами товарных знаков.

Что касается смыслового критерия, то анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «ARCUS» отсутствует в словарях, а значит, является вымышленным, что не позволяет провести анализ на предмет семантического сходства.

Сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1189959 и 654854 обладают визуальным сходством, поскольку выполнены буквами одного алфавита (латинского) с использованием шрифта близкого к стандартному, при этом наличие в заявленном знаке изобразительных элементов не оказывает существенного влияния на вывод об их визуальном сходстве.

Знак по заявке №2023730222 и товарные знаки по международным регистрациям №№1189959 и 654854 являются фонетически и графически сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №742906 обусловлено фонетическим тождеством входящего в их состав словесного элемента «ARCUS» / «АРКУС». Несмотря на отличия в языке, которым выполнены буквы, фонетическое тождество звучания их как русского слова «АРКУС» приводит к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений.

Графический фактор сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №742906 носит второстепенный характер, поскольку использование стандартных шрифтов или незначительной стилизации шрифта в сравниваемых обозначениях, а также наличие в заявленном знаке изобразительных элементов, не приносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на принципиальное различие знаков. Учитывая вышеизложенное, обозначения ассоциируются друг с другом в целом за

счет превалирования фонетического тождества словесных элементов.

Таким образом, знак по заявке №2023730222 и товарный знак по свидетельству №742906 являются сходными в целом за счет фонетического тождества.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Поскольку заявителем были внесены изменения в перечень заявленных товаров 06 класса МКТУ, то перечень испрашиваемых товаров 06 класса МКТУ включает такие позиции как *«провода алюминевая; проволока железная; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная»*.

Данные товары однородны товаром 06 класса МКТУ *«matériaux de construction, tuyaux, constructions transportables et matériaux pour les voies ferrées, tous les produits précités étant métalliques» / «строительные материалы, трубы, транспортабельные конструкции и материалы для железных дорог, все указанные изделия металлические»* противопоставленного товарного знака по международной регистрации №654854, поскольку они относятся к общим родовым группам (материалы строительные, изделия из металлов), имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Испрашиваемые товары 09 класса *«значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов; маркеры безопасности [средства шифрования]; мониторы [программы для компьютеров]; наборы данных, записанные или загружаемые; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн;*

*обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; программы оперативного обслуживания; программы учебные» однородны товарам «computer software for use in video surveillance; embedded computer software platforms for video surveillance» / «компьютерное программное обеспечение для использования в видеонаблюдении; встраиваемые компьютерные программные платформы для видеонаблюдения» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1189959 и товарам «обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 2018751755, поскольку данные товары относятся к одной родовой группе - продукты программные и, следовательно, являются однородными по виду, назначению, условиям оказания/реализации, кругу потребителей.*

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность сопоставляемых товаров, является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Факт широкой известности компании лица, подавшее возражение, не подтверждается представленными материалами.

Доводы особого мнения от 26.08.2024, представленного заявителем, повторяют доводы, изложенные ранее, и проанализированы выше в мотивировочной части заключения коллегии.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.05.2024.**