

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ЭфЭмСи Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020716675, при этом установлено следующее.

ARC

Словесное обозначение **ARC** по заявке №2020716675, поданной 01.04.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 31.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020716675. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарным знаком **ARK** по свидетельству №133008 с приоритетом от 25.04.1995 – (1), зарегистрированным на имя Акционерного общества "ИРКОС", Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

Ark Compiler

- со знаком **Ark Compiler** по международной регистрации №1514741 с приоритетом от 30.12.2019 – (2), правовая охрана которому предоставлена на имя HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District Shenzhen, в отношении однородных товаров 09 класса, МКТУ;



- с товарным знаком **ARK Development** по свидетельству № 616432 с приоритетом от 11.09.2015 – (3), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "АРК Девелопмент", г. Екатеринбург, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В Роспатент 30.09.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) не являются сходными, ввиду нижеследующего:

- фонетическое различие сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они имеют разное фонетическое звучание, в силу того, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2, 3) включают разный состав и разное количество слов, в противопоставленном знаке (1) словесный элемент «АРК» может быть прочтен не только как слово, выполненное буквами русского, но и как слово, выполненное буквами латинского алфавита;

- семантическое различие сравниваемых обозначений обусловлено тем, что сравниваемые обозначения включают разные слова, так словесный элемент «ARC» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык означает «свод, дуга»; словесный элемент «АРК» противопоставленного знака (1) в русском написании означает «крепость, цитадель в средневековых городах Средней Азии, а также название реки во Франции»; в противопоставленных товарных знаках (2, 3), входящие в них словесные элементы «ARK», «Development», «COMPILER» в переводе с английского языка на русский язык означают, соответственно, «баржа, ящик, просторное судно»; «развитие, разработка, новое строительство, застройка», «компилятор, составитель»;

- визуальное различие сравниваемых обозначений обусловлено тем, что заявленное обозначение является словесным, в то время как противопоставленные знаки (1, 3) – комбинированными, противопоставленные знаки (2, 3) включают дополнительные словесные элементы;

- сопоставляемые товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), не однородны, так как имеют разное назначение, сферу применения, круг потребителей и рынок сбыта;

- кроме того, заявитель отмечает, что является известной агрохимической компанией, действующей на российском рынке с 2000 года, в то время как, правообладатель противопоставленного знака (1) – это российская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и испытании систем радиоконтроля и их компонентов; правообладатель противопоставленного знака (2) – это компания, специализирующаяся в области строительства; правообладатель противопоставленного знака (3) – это международная компания, которая использует свой знак для программного продукта, предназначенного для прямого перевода «языка программирования» в «машинный язык». Указанное исключает смешение заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020716675 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены распечатки из сети Интернет сведений о владельцах противопоставленных товарных знаков – [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.04.2020) поступления заявки № 2020716675 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

ARC

Заявленное обозначение **ARC** по заявке № 2020716675 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны:



- комбинированный товарный знак **ARK** по свидетельству №133008 с приоритетом от 25.04.1995 – (1), включающий словесный элемент «ARK» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды;

Ark Compiler

- словесный знак **Ark Compiler** по международной регистрации №1514741 с приоритетом от 30.12.2019 – (2), состоящий из двух слов «Ark» и «Compiler» (неохраняемый элемент), выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;



- комбинированный товарный знак **ARK** по свидетельству № 616432 с приоритетом от 11.09.2015 – (3), включающий словесные элементы «ARK» и

«Development» (неохраняемый элемент), выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде двух вертикальных линий.

При анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) коллегия учитывала следующее.

В обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку.

С учетом изложенного, основным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «ARC», в противопоставленных знаках – словесные элементы «APK» / «ARK».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) показал, что они содержит в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «ARC» – «ARK» – «APK». При этом коллегия учитывала, что словесный элемент «APK» противопоставленного знака (1) для российского потребителя, родным языком которого является русский язык, с большой вероятностью будет восприниматься как слово, выполненное буквами русского алфавита. В английском языке согласная буква «C» в русском языке может звучать как буква «К».

Что касается семантического признака сходства, то словесный элемент «ARC» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык означает «дуга, арка», словесный элемент «ARK» противопоставленных знаков (2, 3) в переводе с английского языка на русский язык означает «ковчег, корабль», словесный элемент «APK» противопоставленного знака (1), являясь лексической единицей русского языка, означает «крепость в средневековых городах Средней Азии; деревня в Будапеште».

Вместе с тем, слова «ARC» – «ARK» выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем рядовым российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике немецкого и английского языков, восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их фонетикой, сходной со словесным элементом «АРК».

Что касается графического признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками (1-3) имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов. При этом коллегия учитывала, что исполнение основных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2,3) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 класса МКТУ - *программное обеспечение для мобильных устройств для использования в области сельского хозяйства и садоводства, а именно, программное обеспечение для представления прогнозов, предсказаний и рекомендаций, включая предсказания воздействия вредителей и климатических условий, а также программное обеспечение для представления рекомендаций по борьбе с вредителями, включая рекомендации по применению инсектицидов, фунгицидов и гербицидов;*

- 44 класса МКТУ - *услуги в области сельского хозяйства и садоводства, а именно, услуги, оказываемые пользователям через платформу мобильного устройства; услуги в области сельского хозяйства и садоводства, включая прогнозы и предсказания относительно воздействия вредителей, климатических условий и рекомендаций по борьбе с вредителями, а также консультации по*

применению инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, предоставляемые пользователям через платформу мобильного устройства.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ - *аппаратура для наблюдения и контроля, аппараты для записи на магнитный носитель, дальномеры, приборы для измерения расстояния, приборы для наблюдения, устройства для контроля скорости транспортных средств, программы, записанные для вычислительных машин, радиоприемники, радиотехнические приборы, устройства для защиты от (радио) помех электрические, устройства для обработки информации, частотомеры.*

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ - *дизайн ландшафтный; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; услуги питомниководов; уход за газонами.*

Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ - *Émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs (télécommunication); appareils de commutation téléphonique commandés par programmes enregistrés; radios; appareils de télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; interphones; cadres de photos numériques; microphones; enceintes pour haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour véhicules; boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la transmission de sons; smartphones à porter autour du poignet; caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à effets pour instruments de musique; égaliseurs (appareils audio); robots pour la surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de télévision pour véhicules; téléviseurs UHD (ultra haute définition); téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie (pieds portatifs); appareils photographiques; caméras à imagerie thermique; bracelets connectés (instruments de mesure); appareils pour l'analyse de*

gaz; objectifs pour selfies; sources de courant mobiles (batteries rechargeables); chargeurs pour batteries électriques; biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); câbles de données ou lignes de données USB pour téléphones mobiles; stations météorologiques numériques; câbles de données ou lignes de données USB; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; batteries électriques; programmes informatiques, téléchargeables; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; housses pour téléphones intelligents; films de protection conçus pour smartphones; transpondeurs; appareils de communication en réseau; modems; tableaux de connexion; montres intelligentes; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); housses pour ordinateurs portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; lunettes intelligentes; boîtes noires (enregistreurs de données); terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions de musique électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; ordinateurs à porter sur soi; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage); assistants numériques personnels (PDA); plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de poche; programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) équipés de grands écrans; agendas électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides; crayons électroniques; imprimantes d'images vidéo; stylets informatiques; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; verrous de porte numériques; centrales d'alarme; breloques porte-clés

électroniques en tant qu'appareils de commande à distance; podomètres; identifiants d'empreintes digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; balances; pèse-personnes; balances avec analyseurs de masse corporelle; balances électroniques numériques portatives / электронные передатчики сигналов; передатчики (телекоммуникации); телефонная коммутационная аппаратура, управляемая записанными программами; радиоприемники; телекоммуникационная аппаратура в виде украшений; селфи-палки для мобильных телефонов; держатели для мобильных телефонов; домофоны; цифровые фоторамки; микрофоны; корпуса громкоговорителей; гарнитуры; слушатели; очки виртуальной реальности; цифровые видеорегистраторы для автомобилей; приставки; колонки; мультимедийные проигрыватели; аппарат для передачи звука; смартфоны для ношения на запястье; видеокамеры со встроенными видеорегистраторами; аппаратура для мониторинга, кроме медицинского назначения; видеомониторы; звуковые интерфейсы; электрические и электронные устройства эффектов для музыкальных инструментов; эквалайзеры (аудиоаппаратура); роботы для наблюдения за безопасностью; носимые видеоэкраны; телевизоры; телевизоры для автомобилей; телевизоры UHD (сверхвысокой четкости); жидкокристаллические телевизоры (LCD); селфи-палки (переносные подставки); камеры; тепловизионные камеры; связанные браслеты (измерительные приборы); газоанализатор; линзы для селфи; мобильные источники питания (аккумуляторы); зарядные устройства для электрических аккумуляторов; биочипы; инфракрасные детекторы; аппарат для анализа воздуха; лабораторные роботы; обучающие роботы; оптические линзы; материалы для электропроводки (провода, кабели); кабели для передачи данных или USB-линии передачи данных для мобильных телефонов; цифровые метеостанции; кабели передачи данных или USB-линии передачи данных; видеоэкраны; интегральные схемы; электронные чипы; сенсорные экраны; электрические вилки; электрические розетки; датчики; электрические батареи; компьютерные программы, загружаемые; смартфоны; носимые трекеры активности; чехлы для смартфонов; чехлы для смартфонов; защитные пленки, предназначенные для смартфонов; транспондеры; устройство сетевой связи; модемы; соединительные

платы; умные часы; аппаратное обеспечение; память для компьютеров; карты с интегральными схемами (чип-карты); чехлы для ноутбуков; электронные планшеты; чехлы для электронных планшетов; подставки, адаптированные под электронные планшеты; плоские экраны; гибкие плоские экраны для компьютеров; ноутбук; ноутбуки; сумки, адаптированные для переносных компьютеров; компьютерные клавиатуры; мышь (компьютерная периферия); записанные компьютерные программы; загружаемые компьютерные приложения; умные очки; черные ящики (регистраторы данных); интерактивные терминалы с сенсорным экраном; человекоподобные роботы с искусственным интеллектом; электронные ноты, загружаемые; умные кольца; носимые компьютеры; загружаемые программные приложения для мобильных телефонов; загружаемые смайлики для мобильных телефонов; токены безопасности (шифровальные устройства); персональные цифровые помощники (КПК); записанные или загружаемые компьютерные программные платформы; тонкие клиентские компьютеры; карманные электронные словари; записанные компьютерные операционные программы; жидкокристаллические (ЖК) экраны, оснащенные большими экранами; электронные дневники; жидкокристаллические экраны; электронные карандаши; принтеры видеоизображений; компьютерные стилусы; записанное или загружаемое программное обеспечение для экранной заставки; записанное компьютерное программное обеспечение; загружаемая графика для мобильных телефонов; цифровые дверные замки; центры сигнализации; электронные брелоки, являющиеся устройствами дистанционного управления; шагомеры; идентификаторы отпечатков пальцев; устройства распознавания лиц человека; напольные весы; персональные весы; весы с анализаторами массы тела; портативные цифровые электронные весы

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что заявленные товары 09 класса МКТУ однородны товарам 09 класса МКТУ «программы, записанные для вычислительным машин», указанным в перечне противопоставленного знака (1), и товарам «компьютерные программы, загружаемые; записанные компьютерные программы; загружаемые

компьютерные приложения; загружаемые программные приложения для мобильных телефонов; записанные или загружаемые компьютерные программные платформы; записанные компьютерные операционные программы; записанное компьютерное программное обеспечение», указанным в перечне противопоставленного знака (3), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «программное обеспечение», имеют одно назначение «выполнение устройством пользовательских программ с целью предоставление пользователю набора различных информационных услуг», один рынок сбыта и круг потребителей.

Сравнение перечней услуг 44 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что заявленные услуги однородны услугам, указанным в перечне противопоставленного знака (3), поскольку относятся к одной категории услуг «услуги в области сельского хозяйства и садоводства», в силу того, что сельское хозяйство – это растениеводство и животноводство, а садоводство – это одна из отраслей растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых и ягодных культур, а также выращиванием декоративных растений. Кроме того, сопоставляемые услуги имеют одно назначение «обеспечение населения продовольственными товарами и промышленность сырьем», один рынок сбыта и круг потребителей.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатели противопоставленных знаков осуществляют деятельность иную, чем заявитель, следует отметить, что оценке подлежат именно те товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №133008, №616432 и знаком по международной регистрации №1514741 в отношении товаров 09 и услуг 44 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2021.