

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления



Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 09.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Арсенал 67», г. Смоленск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731036, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «**АРСЕНАЛ 67**» по заявке № 2017731036, поданной 01.08.2017, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 09.10.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731036 по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с комбинированными обозначениями «» и « АРСЕНАЛ» по заявкам №№ 2017708117 и 2017708116, заявленными 06.03.2017 на регистрацию в качестве товарных знаков на имя Открытого акционерного общества «Машиностроительный завод Арсенал», Санкт-Петербург, в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 35, 37, 42 классов МКТУ;




- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 474422 (приоритет от 13.04.2011), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Консоль-69», г. Тверь, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «**Арсенал-Телеком**» по свидетельству № 425879 (приоритет от 11.02.2009), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал-Телеком», Санкт-Петербург, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;



АРСЕНАЛ+
КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ

- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 386287 (приоритет от 06.12.2007), зарегистрированным на имя Тюменцева Анатолия Константиновича, г. Тюмень, в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 35, 37, 42 классов МКТУ;



- со знаками «» и «**ARSENAL**» по международным регистрациям №№ 1133820 и 1130257, принадлежащими The Arsenal Football Club Public Limited

Company, Великобритания, зарегистрированными, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 38 классов МКТУ.

Кроме того, по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что число «67» не имеет характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.10.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ведет свою деятельность под логотипом «Арсенал 67», начиная с момента организации компании 19.08.2014;

- уже шестой год компания использует в гражданском обороте логотип, полностью совпадающий в словесной части с фирменным наименованием компании;

- логотип разработан художниками и руководителем ООО «Арсенал 67» и тесно связан с миссией компании – «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ»;

- заявитель взял на себя создание и внедрение технических средств контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) участниками дорожного движения на автодорогах России;

- «арсенал» – арсенал технических средств, которые работают беспристрастно и четко; цифра «67» в обозначении совершенно не случайна – это автомобильный код Смоленской области – место регистрации заявителя и «родина» внедрения им новых проектов и продукции;

- заявитель выполняет работы по разработке, внедрению, модернизации, обслуживанию аппаратно-программных систем для обработки данных с фоторадарных комплексов контроля безопасности дорожного движения; разрабатываемые аппаратно-программные комплексы предназначены для фото- и

видеофиксации нарушений правил дорожного движения и потока транспортных средств с распознаванием номеров государственных регистрационных знаков, сохранением информации в базу данных для дальнейшей обработки нарушений и поиска транспортных средств по федеральным и оперативным базам розыска;

- с учетом конкретной направленности деятельности заявителя, заявитель готов сократить перечень товаров по 09 классу МКТУ с указанием конкретного назначения, а именно: «для фоторадарных комплексов»;

- измененный перечень товаров и услуг выглядит следующим образом:

09 – аппаратура для наблюдения и контроля электрическая для фоторадарных комплексов; аппаратура звукозаписывающая для фоторадарных комплексов; обеспечение программное для компьютеров для фоторадарных комплексов; приборы для дистанционной записи для фоторадарных комплексов; приборы для измерения расстояния для фоторадарных комплексов; приборы для измерения скорости [фотография] для фоторадарных комплексов; приборы для контроля скорости транспортных средств для фоторадарных комплексов; приборы для регистрации времени для фоторадарных комплексов; приборы и инструменты оптические для фоторадарных комплексов; приборы измерительные для фоторадарных комплексов; приборы измерительные электрические для фоторадарных комплексов; приборы наблюдения для фоторадарных комплексов; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы точные измерительные для фоторадарных комплексов; программы для компьютеров для фоторадарных комплексов; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] для фоторадарных комплексов; программы операционные для компьютеров для фоторадарных комплексов; радары для фоторадарных комплексов; реле времени автоматические для фоторадарных комплексов; устройства для видеозаписи для фоторадарных комплексов; устройства для обработки информации для фоторадарных комплексов; устройства для считывания знаков оптические для фоторадарных комплексов;

35 – продвижение товаров, указанных по классу 09;

37 – ремонт и установка оборудования, указанного по классу 09;

42 – анализ компьютерных систем; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городского; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде;

- изобразительная часть заявленного обозначения оригинальна и укладывается в смысловое значение обозначения: схематичное изображение крепости с башней выполнено из стилизованных «волн» цифрового изображения; данная проработка говорит о значении IT-составляющей в работе компании – ООО «Арсенал 67» предлагает высокотехнологичные современные решения задач по разработке, внедрению, модернизации, обслуживанию аппаратно-программных систем для обработки данных с фоторадарных комплексов контроля безопасности дорожного движения;

- за пять лет на рынке компанией была проделана огромная плодотворная работа; на базе решений компании строятся региональные и республиканские системы фото- и видеофиксации, системы поиска и розыска транспортных средств, аналитики транспортных потоков; в связи с этим потребителями компании являются: республиканские и областные органы государственной власти, подразделения ГИБДД, МВД, оперативные подразделения силовых структур государства; осуществляется проект по созданию государственной системы фото и видео фиксации Республики Беларусь, родная Смоленская область заявителя вот уже 5 лет постоянно внедряет технические решения компании, что позволило ей выйти в лидеры в вопросах фото-видео-фиксации и безопасности дорожного движения в Центральном Федеральном Округе и в России в целом; компания активным образом участвует в государственных торгах: компания «Арсенал 67» выиграла 26 торгов; основным заказчиком являются государственные организации; компания является постоянным участником тематических выставок, на которых неизменно выступает под своим ставшим известным логотипом: «ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2015»; «ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2016»; «ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2017», конференции «Спец-подвижная радиосвязь»-2017; Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»-2016;

- базовый логотип компании «Арсенал 67» сопровождает любые рекламные материалы компании как на отдельные виды продукции, так и на деятельность в целом; даже транспорт, принадлежащий компании и доставляющий оборудование клиентам, несет рекламную нагрузку – логотип «Арсенал 67» в художественном исполнении;

- заявитель серьезно относится к защите своей интеллектуальной собственности: ООО «Арсенал 67» является владельцем шести программ для ЭВМ; (№№ 2015615297, 2016616034, 2016616035, 2016619329, 2016661595, 2016663495); патентов на полезные модели №№ 180536, 186890, товарных знаков по свидетельствам №№ 660727, 707621, 660757, 697229;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 386287 предоставил письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2017731036;

- скорректированный заявителем перечень товаров и услуг не является однородным товарам и услугам, указанным в перечнях свидетельств №№ 474422, 386287, а также в перечнях международных регистраций №№ 1130257, 1133820;

- кроме того, слово «Арсенал» получило широкое использование для обозначения различных товаров и услуг, не связанных с прямым значением слова: от названия всемирно английского футбольного клуба «ARSENAL» до юридических услуг или наименования металлических замков, в связи со столь популярным употреблением собственно слова «Арсенал» его различительная способность ослабла и стала размытой.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017731036 для сокращенного перечня товаров и услуг, приведенного в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) письмо-согласие от 26.06.2019 Тюменцева Анатолия Константиновича (правообладателя товарного знака по свидетельству № 386287) на регистрацию и использование на имя заявителя товарного знака по заявке № 2017731036.

На заседании коллегии по рассмотрению поступившего 09.08.2019 возражения, состоявшемся 27.01.2020, заявителем был представлен также флэш-накопитель с информацией о деятельности заявителя (2), а также ходатайство (3) об ограничении заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ до следующих: 42 – *«разработка программного обеспечения для фоторадарных комплексов; составление программ для компьютеров для фоторадарных комплексов; хранение данных в электронном виде для фоторадарных комплексов»*. Перечень товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ – в соответствии с возражением.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (01.08.2017) поступления заявки № 2017731036 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.




Заявленное обозначение « **АРСЕНАЛ 67** » является комбинированным, включает стилизованное изображение замка-крепости, выполненного волнами в черно-красном цвете, под которым размещен словесный элемент «АРСЕНАЛ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета и число «67», выполненное в красном цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного в возражении перечня товаров и услуг 09, 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ.

Как указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, элемент «67» представляет собой число, то есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 34 Правил.

Согласно доводам заявителя, выбор числа «67» обусловлен это тем, что оно воспроизводит автомобильный код Смоленской области, являющейся местом регистрации заявителя. При таких обстоятельствах данный элемент может быть признан также несоответствующим подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающий на место производства заявленных товаров (место оказания заявленных услуг).



Заявленное комбинированное обозначение «  » состоит из

следующих элементов: изобразительного элемента «  », доминирующего словесного элемента « **АРСЕНАЛ** » и числового элемента « **67** », выделенного иным цветом.

Число « **67** » отличается по цветовому исполнению от иных элементов, расположено в правой нижней части обозначения в соответствии с принятым расположением указания региона в составе автомобильных номеров, зрительно воспринимается как отдельный элемент обозначения с соответствующим значением, но не как его неотъемлемая часть, следовательно, не подпадает под положения подпункта 2 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении заявитель отмечает, что заявленное обозначение в целом используется длительное время заявителем, воспринимается потребителями как обозначение, индивидуализирующее товары и услуги заявителя. Для подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем с корреспонденцией, поступившей 01.10.2018, представлены фотографии с выставок, дипломы участника выставок/форумов/конференций, договоры, касающиеся участия в указанных мероприятиях, образцы бланков заявителя, фотографии брендированного автомобиля, аппаратного комплекса, скриншот с сайта www.arsenal67.ru.

Изучив представленные материалы, коллегия отмечает, что они свидетельствуют об участии заявителя в выставках, а также о нанесении заявленного обозначения на бланки, визитки, автомобиль.

Вместе с тем документов, касающихся территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, а также сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, в материалы

заявки не представлены, что свидетельствует об отсутствии оснований для применения положений подпункта 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса и, следовательно, о правомерности указания числа «67» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731036 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 474422, 425879, 386287, обозначений по заявкам №№ 2017708117 и 2017708116, а также знаков по международным регистрациям №№ 1133820 и 1130257.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 474422 (приоритет



от 13.04.2011) представляет собой комбинированное обозначение «**АРСЕНАЛ**», включающее словесный элемент «АРСЕНАЛ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент треугольной формы, выполненный в черном, красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана действует в отношении товаров 09 и 17 классов МКТУ. В частности, перечень товаров 09 класса МКТУ следующий: *«антенны; ареометры для кислот; счетчики числа оборотов; указатели уровня воды»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 425879 (приоритет от 11.02.2009) представляет собой словесное обозначение «**Арсенал-Телеком**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана действует с указанием элемента «Телеком» в качестве неохраняемого в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; предоставление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение рекламных материалов и объявлений; реализация товаров (оптовая и розничная); реклама; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 386287 (приоритет от 06.12.2007) представляет собой комбинированное обозначение



АРСЕНАЛ+
КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ

», включающее изобразительный элемент в виде эллипса, внутри которого расположена буква «А», а также слово «АРСЕНАЛ», символ «+» и словосочетание «КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ», выполненных заглавными буквами русского алфавита в две строки. Словесные элементы «КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана действует в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1133820 (дата международной регистрации: 28.09.2011) представляет собой комбинированное обозначение



» в виде щита, на фоне которого размещен словесный элемент «ARSENAL», выполненный буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение артиллерийского орудия. Знак выполнен в красном, синем, белом и золотистом цветовом сочетании. На территории Российской Федерации данному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 21, 24, 28, 38, 41, 43 классов МКТУ (см. публикацию WIPO Gazette № 2014/22 Gaz, 12.06.2014). В частности, перечень товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ следующий: 09 – *«аудио- и видеозаписи; диски, ленты и провода, все с аудио- или видеозаписями; компакт-диски; цифровые аудиокассеты; грампластинки; видеоигры; программное обеспечение для игр; загружаемые публикации; компьютерные игры; анимационные мультфильмы; голограммы; магниты; записи звука и/или изображений; солнцезащитные очки; очки; предварительно записанные*

DVD-диски» (конвенционный приоритет от 27.09.2011), 38 – «телекоммуникации, в частности, услуги телеграфной, телефонной, радио-, телексной и телевизионной связи; радио- и/или телевизионное вещание; передача данных» (конвенционный приоритет от 31.03.2011).

Знак по международной регистрации № 1130257 (дата международной регистрации: 29.09.2011) представляет собой словесное обозначение «**ARSENAL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации правовая охрана данного знака действует в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 38, 41, 43 классов МКТУ (см. публикации WIPO Gazette № 2014/12 Gaz, 03.04.2014, а также прекращение № 2019/23 Gaz, 20.06.2019). В частности, перечень товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ следующий: 09 – «аудио- и видеозаписи; диски, все содержащие аудио- или видеозаписи; компакт-диски; видеоигры; компьютерные игры; компьютерные программы для игр», 38 – «телекоммуникации и, в частности, услуги телеграфной, телефонной, радио -, телексной и телевизионной связи; радио- и/или телевизионное вещание; передача данных».


Противопоставленное обозначение по заявке № 2017708117 (дата подачи




06.03.2017) представляет собой комбинированное обозначение «**АРСЕНАЛ**», состоящее из словесных элементов «АРСЕНАЛ» и «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», выполненных буквами русского алфавита в две строки, и изобразительного элемента треугольной формы, расположенного над словесными элементами. Обозначение выполнено в темно-бирюзовом, темно-сером, белом цветовом сочетании. В отношении данного обозначения Роспатентом 29.06.2018 принято решение о регистрации товарного знака, выдано свидетельство № 668855. Товарный знак зарегистрирован с указанием словесных элементов «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» для всех товаров и услуг и слова «Арсенал»

для товаров 13 класса МКТУ в качестве неохраняемых. Регистрация произведена в отношении товаров и услуг 06, 10, 11, 12, 13, 20, 35, 36, 42, 45 классов МКТУ. В частности, перечень услуг 35 и 42 классов МКТУ следующий: 35 – *«менеджмент в сфере бизнеса; исследования в области бизнеса; деловая экспертиза; обработка текста; ведение автоматизированных баз данных; управление гостиничным бизнесом»*, 42 – *«исследования технические; испытания материалов; изучение технических проектов; оценка качества леса на корню»*.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2017708116 (дата подачи 06.03.2017) представляет собой комбинированное обозначение





», состоящее из словесных элементов «АРСЕНАЛ» и «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», выполненных буквами русского алфавита в две строки, и изобразительного элемента треугольной формы, расположенного слева от словесных элементов. Обозначение выполнено в темно-бирюзовом, темно-сером, белом цветовом сочетании. В отношении данного обозначения Роспатентом 29.06.2018 принято решение о регистрации товарного знака, выдано свидетельство № 668854. Товарный знак зарегистрирован с указанием словесных элементов «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» для всех товаров и услуг и слова «Арсенал» для товаров 13 класса МКТУ в качестве неохраняемых. Регистрация произведена в отношении товаров и услуг 06, 10, 11, 12, 13, 20, 35, 36, 42, 45 классов МКТУ. В частности, перечень услуг 35 и 42 классов МКТУ следующий: 35 – *«менеджмент в сфере бизнеса; исследования в области бизнеса; деловая экспертиза; обработка текста; ведение автоматизированных баз данных; управление гостиничным бизнесом»*, 42 – *«исследования технические; испытания материалов; изучение технических проектов; оценка качества леса на корню»*.



В отношении противопоставления товарного знака «» по свидетельству № 386287 заявителем указано на новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии оспариваемого решения, а именно, на факт

предоставления правообладателем указанного товарного знака письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2017731036, согласно возражению.

Заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 386287 не являются тождественными, кроме того, заявитель использует свое обозначение в узкоспециализированной области, что нашло отражение в сокращении перечня товаров 09 класса МКТУ, следовательно, оснований для вывода о вероятности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется. Таким образом, письменное согласие (1) позволяет снять противопоставление товарного знака по свидетельству № 386287 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в возражении.

Анализ сходства заявленного обозначения «» и
противопоставленных товарных знаков «», «»,
«», «**Арсенал-Телеком**» по свидетельствам №№ 668855, 668854, 474422, 425879 показал, что они являются сходными на основании фонетического и семантического совпадения входящих в их состав словесных элементов «АРСЕНАЛ», являющихся основными индивидуализирующими элементами каждого из обозначений.

С точки зрения индивидуализирующей способности заявленного обозначения словесный элемент «АРСЕНАЛ» заявленного обозначения акцентирует на себе внимание, находится в начальном положении, обуславливает индивидуализирующую способность заявленного обозначения.

При этом коллегия считает необудительным довод заявителя об ином слабой различительной способности элемента «АРСЕНАЛ», поскольку в данном случае правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг, для которых данный элемент является семантически нейтральным («Арсенал», согласно Толковому словарю Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/>, 1) склад оружия и военного снаряжения (воен.); 2) учреждение для изготовления предметов военного снаряжения (воен.); 3) музей оружия и военного снаряжения разных эпох (устар.); 4) перен. запас, количество (преим. большое) чего-нибудь (книжн.)).

Иные элементы заявленного обозначения, а также товарных знаков по свидетельствам №№ 668855, 668854, 474422, 425879 являются второстепенными, не меняют смысловое восприятие словесного элемента «АРСЕНАЛ» и, следовательно, не обуславливают возможность признания заявленного обозначения и указанных товарных знаков несходными.

Графических отличия, имеющиеся в исполнении заявленного обозначения и рассматриваемых противопоставленных товарных знаков, имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического и семантического признаков сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 668855, 668854, 474422, 425879 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставление

заявленного

обозначения



с



противопоставленными знаками «

» и «**ARSENAL**» по

международным регистрациям №№ 1133820 и 1130257, принадлежащими одному лицу, показало следующее.

Доминирующие словесные элементы заявленного обозначения («АРСЕНАЛ») и противопоставленных товарных знаков («Arsenal») по фонетическому фактору сходства являются тождественными, поскольку представляют собой одно и то же слово, выполненное в кириллице и в латинице. Фонетическое тождество основных элементов, на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, приводит к фонетическому сходству сравниваемых обозначений в целом.

Наличие элементов «б7» и изображения крепости в заявленном обозначении, а также наличие изобразительной составляющей противопоставленной международной регистрации № 1133820, не приводит к отсутствию фонетического сходства заявленного обозначения и рассматриваемых товарных знаков, поскольку при экспертизе следует учитывать сходство именно сильных элементов.

Смысловое сходство сравниваемых обозначений обеспечивается за счет использования во всех случаях одного и того же слова, выполненного в латинице и кириллице, на который падает логическое ударение в каждом из обозначений. Учитывая то, что одним из переводов слова «Arsenal» является существительное «арсенал», имеются основания для вывода о подобии заложенных в сравниваемые обозначения понятий и, следовательно, об их смысловом сходстве в целом.

Что касается визуального признака сходства, то изобразительные элементы заявленного обозначения не сходны с графической проработкой знака по международной регистрации № 1133820. Кроме того, основные элементы знаков выполнены буквами разных алфавитов, что обуславливает визуальные отличия сравниваемых обозначений. Названные отличия свидетельствуют о невысокой степени визуального сходства сравниваемых обозначений, однако, не приводят к выводу о возможности признания несходными заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, поскольку вывод о фонетическом и смысловом тождестве является достаточным для признания сходства обозначений в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным со знаками по международным регистрациям №№ 1133820 и 1130257.

Сравнительный анализ перечней товаров и услуг, указанных в возражении и ходатайстве (3), и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«аппаратура для наблюдения и контроля электрическая для фоторадарных комплексов; аппаратура звукозаписывающая для фоторадарных комплексов; обеспечение программное для компьютеров для фоторадарных комплексов; приборы для дистанционной записи для фоторадарных комплексов; приборы для измерения расстояния для фоторадарных комплексов; приборы для измерения скорости [фотография] для фоторадарных комплексов; приборы для контроля скорости транспортных средств для фоторадарных комплексов; приборы для регистрации времени для фоторадарных комплексов; приборы и инструменты оптические для фоторадарных комплексов; приборы измерительные для фоторадарных комплексов; приборы измерительные электрические для фоторадарных комплексов; приборы наблюдения для фоторадарных комплексов; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы точные измерительные для фоторадарных комплексов; программы для компьютеров для фоторадарных комплексов; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] для фоторадарных комплексов; программы операционные для компьютеров для фоторадарных комплексов; радары для фоторадарных комплексов; реле времени автоматические для фоторадарных комплексов; устройства для видеозаписи для фоторадарных комплексов; устройства для обработки информации для фоторадарных комплексов; устройства для считывания знаков оптические для фоторадарных комплексов»* представляют собой оборудование и устройства для измерения и контроля, в том числе, записи и передачи изображений, аппаратуру для передачи звуко- и видеозаписей, приборы и инструменты оптические, а также компьютерные программы и программное обеспечение.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 474422 зарегистрирован в отношении узкого перечня товаров (*антенны; ареометры для кислот; счетчики числа оборотов; указатели уровня воды*), большинство из которых (*«ареометры для кислот; счетчики числа оборотов; указатели уровня воды»*) представляют собой измерительные приборы, предназначенные для контроля и наблюдения, которым однородны следующие товары заявленного перечня: *«приборы для измерения расстояния для фоторадарных комплексов; приборы для измерения скорости [фотография] для фоторадарных комплексов; приборы для контроля скорости транспортных средств для фоторадарных комплексов; приборы для регистрации времени для фоторадарных комплексов; приборы измерительные для фоторадарных комплексов; приборы измерительные электрические для фоторадарных комплексов; приборы наблюдения для фоторадарных комплексов; приборы точные измерительные для фоторадарных комплексов; реле времени автоматические для фоторадарных комплексов»*.

Товары «антенны» представляют собой оборудование для радиосвязи (антенна – устройство для излучения и приема электромагнитных волн; различают передающие и приемные антенны; в зависимости от назначения и диапазона волн антенны изготавливаются в виде отрезка провода, металлического зеркала, рупоров, спиралей, штырей, рамок, комбинации диполей и т.д.; конструктивно антенна представляет собой открытый колебательный контур, см. <http://www.glossary.ru>). Действующим классификатором «антенны» отнесены к родовой группе «оборудование для обеспечения дистанционной связи». Фоторадарный комплекс представляет собой радиотехническое устройство, предназначенное для обнаружения, опознавания и определения местоположения в пространстве различных объектов с помощью отраженных от этих объектов радиоволн (методом радиолокации) (см. «радар», <http://www.glossary.ru>). Как видно, сопоставляемые товары обладают таким признаком однородности как взаимодополняемость, в силу своей природы и потребительских свойств могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. Изложенное обуславливает однородность заявленных товаров *«приборы для дистанционной записи для фоторадарных*


комплексов; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; радары для фоторадарных комплексов» товарам «антенны» 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 474422.

Заявленные товары «аппаратура звукозаписывающая для фоторадарных комплексов; устройства для видеозаписи для фоторадарных комплексов; устройства для обработки информации для фоторадарных комплексов» по роду и назначению однородны товарам «аудио- и видеозаписи; записи звука и/или изображений; предварительно записанные DVD-диски», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1133820.


Остальные товары 09 класса МКТУ представляют собой приборы и инструменты оптические, а также программное обеспечение для фоторадарных комплексов. Данные товары могут быть признаны неоднородными товарам, содержащимся в перечнях противопоставленных регистраций.

Так, оптические приборы и инструменты в противопоставленных перечнях отсутствуют, а товары, относящиеся к родовой группе «программные продукты»,



имеются только в перечне знака «» (а именно: *программное обеспечение для игр; компьютерные игры*), степень сходства с которым заявленного



обозначения «» нельзя признать высокой согласно изложенному ранее анализу сходства. Принимая во внимание, что под программным обеспечением понимается комплекс программ, обеспечивающих обработку или передачу данных, предназначенных для многократного использования и применения разными пользователями; по видам выполняемых функций

программное обеспечение подразделяется на системное, прикладное и инструментальное; программное обеспечение – согласно ГОСТ 19781-90 – совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для их эксплуатации (<http://www.glossary.ru>). Следовательно, значительное количество областей деятельности связано с использованием, эксплуатацией программных продуктов, сфера применения таких программ имеет существенное значение при оценке вероятности смешения. В рассматриваемом случае уточнение заявителем области применения программного обеспечения (для *фоторадарных комплексов*) и, аналогично, имеющееся в противопоставленном перечне уточнение области применения программных продуктов иной сферой (*игры*) при условии невысокой степени сходства сравниваемых комбинированных обозначений и узкой направленности деятельности заявителя позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленный перечень 09 класса МКТУ содержит товары *«обеспечение программное для компьютеров для фоторадарных комплексов; приборы и инструменты оптические для фоторадарных комплексов; программы для компьютеров для фоторадарных комплексов; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] для фоторадарных комплексов; программы операционные для компьютеров для фоторадарных комплексов; устройства для считывания знаков оптические для фоторадарных комплексов»*, которые могут быть признаны неоднородными товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«продвижение товаров, указанных по классу 09»* представляют собой услуги, направленные на продвижение товаров. В свою очередь, услуги противопоставленной регистрации № 425879 также относятся к данной родовой группе услуг. Сравнимые услуги имеют общее назначение, условия оказания и круг потребителей, что является основанием для признания их однородными.

Следует отметить, что конкретизация заявителем данных услуг областью, связанной с товарами 09 класса МКТУ, не позволяет признать сравниваемые услуги неоднородными, поскольку род, вид услуг, сравнение которых в данном случае осуществляется, свидетельствует об их однородности.

Таким образом, все услуги 35 класса МКТУ, перечисленные в возражении, однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 425879, следовательно, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При этом услуги 35 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня не однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечнях свидетельств №№ 668855, 668854, поскольку сравниваемые услуги отличаются по назначению и условиям оказания.

Услуги 42 класса МКТУ, для которых, согласно ходатайству (3), испрашивается регистрация заявленного обозначения (*разработка программного обеспечения для фоторадарных комплексов; составление программ для компьютеров для фоторадарных комплексов; хранение данных в электронном виде для фоторадарных комплексов*), представляют собой услуги в области компьютерных технологий, связаны непосредственно с обслуживанием и обеспечением функционирования фоторадарных комплексов. Услуги 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 668855, 668854 имеют иную родовую принадлежность (исследовательская деятельность, технические экспертизы).

В отношении услуг 37 класса МКТУ препятствием к регистрации заявленного обозначения являлись, согласно оспариваемому решению, обозначения по заявкам №№ 2017708117 и 2017708116 и товарный знак по свидетельству № 386287. Вместе с тем по указанным заявкам правовая охрана в отношении услуг 37 класса МКТУ не предоставлена (см. свидетельства №№ 668855 и 668854), а противопоставление товарного знака по свидетельству № 386287 снято с учетом письма-согласия (1).

Таким образом, принимая во внимание представленное правообладателем товарного знака по свидетельству № 386287, препятствовавшего ранее регистрации

заявленного обозначения для товаров 09 и услуг 37 и 42 классов МКТУ, письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения, а также с учетом корректировки заявленного перечня товаров и услуг, коллегия не усматривает оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ – *«обеспечение программное для компьютеров для фоторадарных комплексов; приборы и инструменты оптические для фоторадарных комплексов; программы для компьютеров для фоторадарных комплексов; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] для фоторадарных комплексов; программы операционные для компьютеров для фоторадарных комплексов; устройства для считывания знаков оптические для фоторадарных комплексов»*, услуг 37 класса МКТУ – *«ремонт и установка оборудования, указанного по классу 09»*, услуг 42 класса МКТУ – *«разработка программного обеспечения для фоторадарных комплексов; составление программ для компьютеров для фоторадарных комплексов; хранение данных в электронном виде для фоторадарных комплексов»* с указанием элемента «67» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2019, отменить решение Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017731036.