

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 14.04.2022, поданное ООО «Прайс Экспресс Price Express», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021740601 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

ARENADATA

Обозначение « **ARENADATA** » по заявке №2021740601, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.12.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «ARENADATA», зарегистрированным по свидетельству №655418 на

имя ООО "Аренадата Софтвер"", г. Москва, с приоритетом от 30.03.2017 для однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак имеют некоторое фонетическое сходство, однако, по графическому признаку эти обозначения различны за счет использования в заявленном обозначении оригинального авторского шрифта;

- что касается семантического признака, то сравниваемые обозначения характеризуются абсолютно разными заложенными в них понятиями и идеями. Заявленное обозначение является сложносоставным словом, полученным из слов «ARENDA» и «DATA» путем слитного их написания и совмещения в них слога «DA». Общее семантическое значение заявленного обозначения - данные, сведения, связанные с наймом имущества. При этом слово «ARENDA» в обозначении легко «считывается» потребителем, который отлично понимает его значение, поскольку оно созвучно аналогичному русскому слову «АРЕНДА». Логическое ударение падает на первую часть обозначения - «ARENDA», именно его первым видят, воспринимают и запоминают потребители. Это сильный элемент обозначения. Такое значение обозначения соответствует услугам, которые заявитель планирует оказывать под этим обозначением на своем сайте arendata.ru;

- противопоставленный знак «ARENADATA» также является сложносоставным словом, но получено оно путем слитного написания слов «ARENA» и «DATA». Общее семантическое значение обозначения «ARENADATA» - сведения о стадионах, цирках или сведения о мероприятиях, событиях, занятиях на стадионах, в цирках. На сайте правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 655418 <https://arendata.tech/> указано, что «ARENADATA» — ведущий разработчик платформы сбора и хранения больших данных. Таким образом, правообладателем в обозначение «ARENADATA» заложен смысл «большая площадка для хранения большого объема данных». Слово «ARENA» в обозначении «ARENADATA» также легко «считывается» потребителем, который отлично понимает его значение, поскольку оно созвучно аналогичному русскому слову «АРЕНА» (но не «АРЕНДА»). Кроме того, правообладатель на своем сайте <https://arendata.tech/> использует обозначение «ARENADATA», выделяя за

счет цветового решения слова «ARENA» и «DATA». Логическое ударение падает на первую часть обозначения;

- слова «arenda» - «arena», несмотря на минимальные фонетические отличия (добавление 1 буквы), не являются однокоренными и из-за смыслового критерия в целом сходными до степени смешения. В подобных случаях смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом;

- исходя из существенных графических и семантических различий сравниваемых обозначений, по мнению заявителя, они и в целом не являются сходными до степени смешения;

- позиция заявителя подтверждается ранее зарегистрированным на имя заявителя в отношении идентичных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ товарным знаком по свидетельству №778708. Обозначение по заявке № 2021740601 является ребрендингом товарного знака по свидетельству №778708, отличающимся только оригинальным авторским шрифтом, что усиливает отличие обозначения от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 655418. Заявитель считает, что экспертиза при вынесении решения по заявке № 2021740601 необоснованно не учла факт регистрации товарного знака по свидетельству № 778708, применив различные подходы к оценке сходства противопоставленного товарного знака по свидетельству №655418 с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №778708 и обозначением по заявке № 2021740601. Отказывая в регистрации обозначения по заявке № 2021740601 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, идентичных товарам и услугам ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 778708, Роспатент, по существу, противоречит собственной практике и сделанному ранее выводу о несходстве товарных знаков по свидетельствам № 778708 и № 655418.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Сведения, подтверждающие принадлежность сайта arendata.ru заявителю на 1 л.;
2. Свидетельство на товарный знак заявителя на 3 л.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.06.2021) поступления заявки №2021740601 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

ARENADATA

Заявленное обозначение «ARENADATA» состоит из словесного элемента «ARENADATA», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «ARENADATA». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен товарный знак «ARENADATA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «ARENADATA». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

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

Заявленное обозначение, несмотря на оригинальный шрифт, прочитывается как «арендата» и обладает высокой степенью фонетического сходства с противопоставленным ему знаком «аренадата». Сравнимые обозначения отличаются лишь одним звуком «а», помещенным в центральной позиции противопоставленного знака, при этом иные 8 букв и звуков, составляющих начальные и конечные части словесных элементов «ARENADATA» и «ARENADATA», совпадают.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака (2), не позволяет провести их сравнение по семантическому критерию сходства. Заявителем приводится довод о том, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «arenda» и «data», которые в совокупности означают «данные, сведения, связанные с наймом имущества», тогда как

словесный элемент «arenadata» может быть разделен на элементы «arena» и «data», смысл заложенный в противопоставленный знак - «большая площадка для хранения большого объема данных». Вместе с тем, словесные элементы «ARENADATA» и «ARENADATA» выполнены одним регистром, цветом, никак не разделены графически, в связи с чем у коллегии нет оснований для разделения их на какие-либо части. Кроме того, коллегия усматривает, что ассоциации, которые закладывал в обозначение заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации не всегда являются очевидными среднему российскому потребителю. Материалами возражения не было подтверждено различное семантическое восприятие сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №655418 выполнены буквами латинского алфавита, начертание большинства букв совпадает, что сближает их по визуальному критерию сходства. Следует отметить и графическое отличие между сравниваемыми обозначениями, заключающееся в исполнении заявленного обозначения оригинальным шрифтом. Вместе с тем, графические различия сопоставляемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка не снимает их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, установлено следующее.

Товары 09 класса МТКУ «аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; программное обеспечение; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; звуковые интерфейсы; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; книжки записные электронные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; мониторы [программы для компьютеров]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические;

обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; панели сигнальные светящиеся или механические; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; терминалы интерактивные сенсорные; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; чипы [интегральные схемы]» идентичны или в высокой степени однородны товарам 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; ключ-карты закодированные; кодеры магнитные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для

обработки данных]; устройства, считывающие штриховые коды; чипы [интегральные схемы]» противопоставленного знака. Сравнимые виды товаров относятся к программным продуктам, оборудованию для записи и воспроизведения звука и изображения, частям и принадлежностям к нему, оборудованию для записи и воспроизведения информации, оборудованию компьютерному, аксессуарам для него, носителям информации, которые могут быть произведены одним лицом, на одном предприятии и иметь совместные каналы реализации.

Услуги 42 класса МКТУ «разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; 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; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги

внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» заявленного обозначения совпадают или в высокой степени однородны по отношению к услугам 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб- сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» противопоставленного знака. Однородность сравниваемых видов услуг

обусловлена отнесением их к одним родовым группам - услуги в области компьютерных технологий, создание, установка и обслуживание информационных систем, услуги по обеспечению доступа к информационным системам, услуги по обработке, хранению и восстановлению данных, консультации в области компьютерных технологий, услуги по прокату компьютерной техники и программного обеспечения. Сравнимые виды услуг могут исходить от одного лица, быть взаимодополняемыми, оказываться в отношении одного круга потребителей.

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу об отсутствии однородности услуг 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; оформление интерьера» заявленного обозначения, относящихся к услугам в области интерьера, по отношению ко всем услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака, которые, как было указано выше, представляют собой различные услуги в сфере компьютерных технологий. Так, упомянутые услуги относятся к различным сферам деятельности (дизайн интерьера – компьютерные технологии), которые не пересекаются гражданском обороте, оказываются различными хозяйствующими субъектами и имеют различное назначение.

Кроме того, в перечне услуг 42 класса МКТУ противопоставленного знака отсутствуют услуги, которые могли бы признаваться однородными по отношению к услугам 42 класса МКТУ «советы по вопросам экономии энергии», представляющие собой узкоспециализированные консультации по энергосбережению, которые никак не могут быть смешаны с услугами в области компьютерных технологий ввиду их различного назначения.

Также коллегия приходит к выводу о неоднородности услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц» заявленного обозначения по отношению ко всем услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака. Упомянутые виды услуг преследуют различные цели (исследования и разработка новых товаров – услуги в области компьютерных технологий), которые оказываются различными лицами (лица, осуществляющие разработку новых товаров, это, как правило, маркетинговые компании, тогда как услуги в области компьютерных технологий оказываются иными лицами, осуществляющими создание, установку и обслуживание информационных систем, оказывающими услуги по обеспечению доступа к информационным системам, а также обработке, хранению и восстановлению данных и т.д.). Упомянутые виды услуг имеют различную целевую аудиторию.

Однородности товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, в возражении никак не комментируется. Вместе с тем, заявителем указывается на наличие прав на знак «ARENDA» свидетельству №778708, правовая охрана которому была предоставлена на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ при наличии противопоставленной регистрации по свидетельству №655418. Вместе с тем, обращение к заключению, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента от 04.09.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731896 (присвоено свидетельство №778708), указано на наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения по упомянутой заявке с противопоставленным товарным знаком №655418 в отношении однородных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ. Согласно упомянутому решению Роспатента правовая охрана обозначению по заявке №2019731896 не была предоставлена для товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ. Внесение соответствующих сведений в Госреестр является следствием технической ошибки. Наличие прав на товарный знак по свидетельству № 778708 никак не преодолевает сделанных выше выводов о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №655418.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленным ему знаком в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, а также упомянутой по тексту заключения части услуг 42 класса МКТУ. В связи с изложенным, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2022, отменить решение Роспатента от 27.12.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021740601.