

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2022, поданное ООО «1 АРКА КОНСАЛТИНГ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775683, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020775683, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного

обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с комбинированным знаком обслуживания «», зарегистрированным на имя ООО "ВШК А.Р.К.А", Россия (свидетельство №675438 (1), приоритет от 17.04.2017), для однородных услуг 41 класса МКТУ;



- с комбинированным знаком обслуживания «», зарегистрированным на имя ООО "АРКА", Россия (свидетельство № 280921 (2), приоритет от 20.03.2003), для однородных услуг 36 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «АРКНА», зарегистрированным на имя АО "Синергия капитал", Россия (свидетельство № 187610 (3), приоритет от 26.11.1999), для услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 45 классов МКТУ;

- со словесным знаком обслуживания «ARCA», зарегистрированным на имя ООО "АРКА", Россия (свидетельство № 180290 (4), приоритет от 17.11.1999), для однородных услуг 36 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, указано, что словесный элемент «realty» в силу его семантического значения является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- правовая охрана противопоставленных знаков (2, 4) была прекращена в связи с ликвидацией юридического лица, в связи с чем данные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- заявитель ходатайствует о внесении изменения в перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ. Оставшиеся в перечне услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; оценка коммерческой деятельности; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в области бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» товарного знака «АРКНА» по свидетельству № 187610;

- услуги 41 класса МКТУ «воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» товарного знака по свидетельству №675438 неоднородны услугам 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», в отношении которых зарегистрирован знак (1);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 675438 (1) содержит указание на вид деятельности – «высшая школа кино». В то время как заявленное обозначение также содержит указание на вид деятельности – «realty» (в переводе с английского «недвижимость»). Данное обстоятельство исключает возможность смешения услуг 41 класса МКТУ правообладателя противопоставленной регистрации № 675438 и заявителя.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. комплект заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (2, 4);

2. выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АРКА».

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении следующего перечня услуг:

35 - анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; оценка коммерческой деятельности; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая;

36 - анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; менеджмент финансовый; операции с недвижимым имуществом; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; экспертиза налоговая;

41 - обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация

интерактивная книга и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;

45 - арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.07.2022, заявитель указал на отказ от оспаривания решения Роспатента в отношении услуг 45 класса МКТУ.

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

С учетом даты (28.12.2020) поступления заявки №2020775683 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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.

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 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесных элементов «ARKA», «realty» выполненных в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде стилизованного изображения яблока, в правой части которого помещена выемка в виде арки, а в левой верхней части яблока помещена окружность белого цвета. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента “arka”, словесный элемент “realty” переводится с английского на русский язык как “недвижимость”. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом и синем цветовом сочетании в отношении следующих услуг:

35 - анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; оценка коммерческой деятельности; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая;

36 - анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; менеджмент финансовый; операции с недвижимым имуществом; организация

финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; экспертиза налоговая;

41 - обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;

Как правомерно отмечается в решении Роспатента и не оспаривается заявителем, словесный элемент “realty”, имеющий вышеприведенное значение («недвижимость»), относится к неохраняемым элементам знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение всех вышеупомянутых услуг.

В решении Роспатента было указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-4).



Противопоставленный товарный знак «  » (1) является комбинированным и состоит из словесных элементов «высшая», «школа», «кино», «арка», выполненных в четыре строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из помещенной в левой части знака округлой линии. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и голубом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ с исключением словесных элементов “высшая школа кино” из самостоятельной правовой охраны.



Противопоставленный товарный знак «**АРКА**» (2) является комбинированным и состоит из словесного элемента «АРКА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещенного выше стилизованного изображения птицы с распахнутыми крыльями, вписанной в оригинально оформленную букву «А». Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, синем цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ARKHA**» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак состоит из единственного словесного элемента, по которому потребитель ориентируется при выборе необходимых им товаров и услуг. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ARCA**» (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак состоит из единственного словесного элемента, по которому потребитель ориентируется при выборе необходимых им услуг. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 36 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных знаков (2, 4) в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (дата публикаций и номер бюллетеней: 28.06.2022, Бюл. №13). Таким образом, противопоставленные товарные знаки (2, 4) не могут служить

препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 45 класса МКТУ, признанных однородными услугам 42 класса МКТУ знака (3), что исключает необходимость его анализа на тождество и сходство со знаком (3) в отношении вышеприведенных услуг.

Таким образом, в рамках проверки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, оно оценивалось на тождество и сходство со знаком (1) отношении услуг 41 класса МКТУ, а также со знаком (3) в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Сравнительный анализ заявленного обозначение «

»



и знака «
» (1) показал следующее. Словесный элемент «realty» в составе заявленного обозначения занимает периферийное положение, выполнен мелким шрифтом относительно словесного элемента «ARKA», а также относится к неохраняемым элементам знака. Словесные элементы «высшая школа кино» в составе знака (1) также дискламированы. Следовательно, значение упомянутых элементов «realty», «высшая школа кино» в заявленном обозначении и знаке (1) снижено. Изложенное обуславливает вывод о том, что именно по словесным элементам «ARKA» / «арка» заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака (1), сравниваемые обозначения прочитываются и запоминаются потребителями, именно они несут основную индивидуализирующую нагрузку. Упомянутые словесные элементы имеют тождественное произношение – «арка».

Кроме того, словесные элементы «АРКА» и «арка» заявленного обозначения и знака (1) способны восприниматься в одинаковых значениях. Так, словесный элемент “arka” воспринимается в качестве транслитерации буквами латинского алфавита русского слова “арка”, означающего “архитектурное сооружение криволинейной формы, служащее для перекрытия отверстия в стене или промежутка между отдельными стенами” (см. Толковый словарь Ушакова. Ушаков Д.Н. 1935-1940).

Следует отметить также близкое графическое исполнение сравниваемых обозначений, заключающееся в расположении каждого составляющего их словесного элемента на отдельной строке, а также в близком цветовом исполнении обозначений (словесные элементы “АРКА”, “арка”, а также графические элементы заявленного обозначения и знака (1) исполнены в синем цвете).

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и знака (1) в целом, несмотря на отдельные графические отличия.

Кроме того, коллегия усматривает и сходство заявленного обозначения



“ ” со знаком «АРКНА» (3). Так, противопоставленный знак состоит из букв латинского алфавита, при этом зачастую в английском, немецком, французском, итальянском, испанском и др. языках буква “Н” не прочитывается, следовательно, словесные элементы “АРКА” и “АРКНА” сравниваемых обозначений способны тождественно произноситься – «арка».

Отсутствие в словарях основных европейских языков сведений о семантическом значении словесного элемента “АРКНА” не позволяет провести его сравнение по семантическому критерию сходства с заявленным обозначением. Знак (3) выполнен стандартным шрифтом и не имеет какой-либо дополнительной графической проработки, в этой связи сравнение его по визуальному признаку сходства с заявленным обозначением является несущественным.

Проанализировав вышеизложенную информацию в совокупности, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и знака (3) за счет высокой степени фонетического сходства образующих их словесных элементов «АРКА», «АРКНА», что определяет запоминание данных знаков потребителями, а также при сниженном значении семантического и графического факторов восприятия.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1, 3), было установлено следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; оценка коммерческой деятельности; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая» заявленного обозначения признаются коллегией однородными услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса» знака (3). Согласно словарям (см. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001, www.dic.academic.ru), менеджмент – это совокупность принципов, методов, средств и форм управления экономическим субъектом для улучшения эффективности его деятельности, снижения затрат и увеличения прибыли. Основными методами менеджмента являются: ситуационный подход, стратегическое планирование и целевое управление. Основными задачами менеджмента являются принятие и реализация принятых решений. Решение задач менеджмента достигается путем определения способов осуществления целей, выполнением управленческих решений, подготовкой и переподготовкой сотрудников, контролем и корректировкой реализации решений. При этом, под менеджментом в сфере бизнеса понимается совокупность мероприятий прогнозирования, планирования и организации хозяйственной деятельности для достижения поставленных целей. Главной целью любого коммерческого предприятия является увеличение ее доли на рынке товаров и услуг, максимизация прибыли (см., например, <https://utmagazine.ru/posts/9140-biznes-menedzhment>). Таким образом, в рамках услуги по менеджменту в сфере бизнеса, направленной на эффективной

функционирование предприятия, снижение затрат и извлечение максимальной прибыли, могут оказываться все заявленных услуги 35 класса МКТУ, включая услуги по исследованию рынка, по сравнению цен, деловой экспертизе, анализу себестоимости, коммерческому и финансовому аудиту, бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании, а также по оценке коммерческой деятельности. Таким образом, услуга 41 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса», содержащаяся в перечне знака (1) является родовой по отношению ко всем услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание; образование» знака (1) однородны по отношению к услугам 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер – классов [обучение]; переподготовка профессиональная». Так, сравниваемые виды услуг относятся к одной родовой группе – воспитательно-образовательные услуги, которые могут исходить от одного лица, быть взаимодополняемыми, оказываться в отношении одного круга потребителей.

Кроме того, коллегия усматривает, что услуги 41 класса МКТУ «предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных» заявленного обозначения также являются однородными услугам 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер – классов [обучение]; переподготовка профессиональная» знака (1). Так, публицистическая деятельность является сопутствующей, дополняющей образовательно-воспитательные услуги, сравниваемые виды услуг могут оказываться одним лицом (см., например, <https://viesp.ru/izdatelskie-uslugi/>).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, а также является сходным до степени смешения со знаком (3) в отношении однородных услуг 35

класса и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о различных сферах деятельности заявителя и правообладателя знака (1) (услуги в сфере недвижимости и образовательные услуги в сфере кино) не опровергают вывода о сходстве сравниваемых знаков, а также однородности услуг 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2022, отменить решение Роспатента от 10.12.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020775683.