


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2025, поданное ООО «Умная перспектива», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024767347, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2024767347 с датой поступления от 19.06.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.05.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024767347 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, а также для части товаров 09 класса МКТУ, при этом, в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, а также для иной части товаров 09 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (компания «Сейлсфорс.ком, инк.», США) средствами индивидуализации:

- с товарным знаком «**CHATTER**» (по свидетельству №435289 с приоритетом от 27.04.2010) в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ [1];

- со знаком «**Chatter**» (по международной регистрации №1062770 с конвенционным приоритетом от 17.03.2010) в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 22.05.2025, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 22.05.2025 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 16 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 22.05.2025 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ следующим образом:

09 - доски интерактивные электронные, используемые в образовательных услугах; обеспечение программное для компьютеров, записанное или загружаемое, предназначенное для оказания образовательных услуг с использованием досок интерактивных электронных; обеспечение программное прикладное загружаемое для виртуальных сред, предназначенное для оказания образовательных услуг с использованием досок интерактивных электронных;

35 - ведение автоматизированных баз данных в целях обеспечения доступа к программному обеспечению, предназначенному для обучения; маркетинг в части публикаций программного обеспечения, предназначенного для обучения; маркетинг посредством размещения продукции для третьих лиц в виртуальной среде в отношении программного обеспечения; обновление и поддержка информации в электронных базах данных в целях обеспечения доступа к программному обеспечению, предназначенному для обучения; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; предоставление деловой информации через веб-сайты; реклама интерактивная в компьютерной сети; систематизация информации в компьютерных базах данных в целях обеспечения доступа к программному обеспечению, предназначенному для обучения; сбор информации в компьютерных базах данных в целях обеспечения доступа к программному обеспечению, предназначенному для обучения;

38 - услуги аудио-телеконференций, предназначенные для обучения с применением досок интерактивных электронных; услуги конференций в сети, предназначенные для обучения с применением досок интерактивных электронных; услуги конференций с дистанционным присутствием, предназначенные для обучения с применением досок интерактивных электронных; предоставление услуг видеоконференцсвязи, предназначенных для обучения с применением досок интерактивных электронных; доска сообщений электронная, предназначенная для обучения с применением досок интерактивных электронных;

41 - организация и проведение мастер-классов [обучение] в отношении образовательных услуг, связанных с применением досок интерактивных электронных; организация и проведение семинаров в отношении образовательных услуг, связанных с применением досок интерактивных электронных; предоставление информации в области образования в отношении образовательных услуг, связанных с применением досок интерактивных электронных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в отношении образовательных услуг, связанных с применением досок интерактивных электронных; производство

подкастов; услуги образовательные, связанные с применением досок интерактивных электронных;

42 - анализ компьютерных систем; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; исследования научные; исследования технологические; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание компьютерного программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через «облачные» вычисления; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; разработка компьютерных платформ; processing; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; услуги компьютерного программирования для обработки данных; все вышеперечисленные услуги, относящиеся к предоставлению образовательных услуг с использованием интерактивных электронных досок;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных обозначений [1, 2] (приложение №3);

- заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации [1, 2] не являются тождественными;

- начиная с 2022 года о разработке данной инновационной платформы под названием «chattern» имеется множество публикаций в СМИ (приложение №1).

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.05.2025 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении

скорректированного перечня товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Таблица с публикациями в СМИ;
2. Переписка по поводу выдачи письма-согласия.

В подтверждение своих доводов заявителем 27.10.2025 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных средств индивидуализации [1, 2] (приложение №3).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.06.2024) поступления заявки №2024767347 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих 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.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графических элементов, а также из словесного элемента «chatter», выполненного жирным шрифтом, строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента от 22.05.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 классов МКТУ, а также в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].


Коллегия отмечает, что заявитель в возражении от 25.08.2025 не оспаривает решение Роспатента от 22.05.2025 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, при этом, представил скорректированный перечень товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Противопоставленный товарный знак «» [1] является словесным, выполненным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что правообладателем противопоставления [1] на настоящий момент является компания «Сейлсфорс.ком, инк.», США, на основании договора о переходе исключительного права от 18.10.2012.

Противопоставленный знак «» [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде четырехугольника с красным фоном, на котором расположен словесный элемент «Chatter», выполненный жирным шрифтом, заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных средств индивидуализации [1-2] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (приложение №3), а именно:

09 - доски интерактивные электронные, используемые в образовательных услугах; обеспечение программное для компьютеров, записанное или загружаемое, предназначенное для оказания образовательных услуг с использованием досок интерактивных электронных; обеспечение программное прикладное загружаемое для виртуальных сред, предназначенное для оказания образовательных услуг с использованием досок интерактивных электронных;

35 - ведение автоматизированных баз данных в целях обеспечения доступа к программному обеспечению, предназначенному для обучения; маркетинг в части публикаций программного обеспечения, предназначенного для обучения; маркетинг посредством размещения продукции для третьих лиц в виртуальной среде в отношении программного обеспечения; обновление и поддержка

информации в электронных базах данных в целях обеспечения доступа к программному обеспечению, предназначенному для обучения; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; предоставление деловой информации через веб-сайты; реклама интерактивная в компьютерной сети; систематизация информации в компьютерных базах данных в целях обеспечения доступа к программному обеспечению, предназначенному для обучения; сбор информации в компьютерных базах данных в целях обеспечения доступа к программному обеспечению, предназначенному для обучения;

38 - услуги аудио-телеконференций, предназначенные для обучения с применением досок интерактивных электронных; услуги конференций в сети, предназначенные для обучения с применением досок интерактивных электронных; услуги конференций с дистанционным присутствием, предназначенные для обучения с применением досок интерактивных электронных; предоставление услуг видеоконференцсвязи, предназначенных для обучения с применением досок интерактивных электронных; доска сообщений электронная, предназначенная для обучения с применением досок интерактивных электронных;

41 - организация и проведение мастер-классов [обучение] в отношении образовательных услуг, связанных с применением досок интерактивных электронных; организация и проведение семинаров в отношении образовательных услуг, связанных с применением досок интерактивных электронных; предоставление информации в области образования в отношении образовательных услуг, связанных с применением досок интерактивных электронных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в отношении образовательных услуг, связанных с применением досок интерактивных электронных; производство подкастов; услуги образовательные, связанные с применением досок интерактивных электронных;

42 - анализ компьютерных систем; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; исследования научные; исследования технологические; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; написание компьютерных

кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание компьютерного программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через «облачные» вычисления; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; разработка компьютерных платформ; processing; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; услуги компьютерного программирования для обработки данных; все вышеперечисленные услуги, относящиеся к предоставлению образовательных услуг с использованием интерактивных электронных досок.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение «**chatteron**» и противопоставленные обозначения [1-2] не тождественны, при этом противопоставленные средства индивидуализации [1-2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 22.05.2025 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2024767347 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2025, изменить решение Роспатента от 22.05.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024767347.