

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 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 09.02.2022, поданное ООО «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758629 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Ultima» по заявке №2019758629, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 09.04.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758629 в отношении части заявленных товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров 09, всех заявленных услуг 35 и 39, а также другой части услуг 42 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по

заявке №2019758629, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

The logo consists of the word "ULTIMA" in a bold, sans-serif font. The letter "U" is enclosed within a square border.

- товарным знаком «» по свидетельству №713350 с приоритетом от 12.11.2018, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ (бронижелеты; жилеты пуленепробиваемые; капы спортивные; каски для верховой езды; маски для сварщиков; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; респираторы для фильтрации воздуха; на зубники; наколенники для рабочих; шлемы спортивные) [1];

- товарным знаком «» по свидетельству №471815 с приоритетом от 30.12.2010, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «» по свидетельству №370155 с приоритетом от 07.11.2007, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ [3];

- товарным знаком «» по свидетельству №370156 с приоритетом от 07.11.2007, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ [4];

- товарным знаком «» по свидетельству №489242 с приоритетом от 11.04.2011, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 42 классов МКТУ [5];

- товарным знаком «^{БКС}УЛЬТИМА» по свидетельству №485023 с приоритетом от 11.04.2011, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 42 классов МКТУ [6];



- товарным знаком «» по свидетельству №673837 с приоритетом от 23.11.2017, в отношении товаров 09 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 39, 42 классов МКТУ [7];

- знаком «ULTIMA » по международной регистрации №1451754 с конвенционным приоритетом от 11.04.2018, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 39 классов МКТУ [8].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

ULTIMA

- в отношении противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №713350 заявитель просит исключить из заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ следующие товары: «бронежилеты; жилеты пуленепробиваемые; каппы спортивные; каски для верховой езды; маски для сварщиков; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; респираторы для фильтрации воздуха; зубные; наколенники для рабочих; шлемы спортивные», в связи с чем, заявитель просит снять данное противопоставление;

- в отношении противопоставленных товарных знаков «ULTIMA», свидетельство №471815, свидетельство №370155, «УЛЬТИМА» свидетельство №370156, заявитель сообщает, что указанные знаки были уступлены на имя заявителя по договору РД0378466 от 25.10.2021;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №673837 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеются отличия по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №673837 различны;

- кроме того, заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №673837 дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №489242, №485023 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеются отличия по фонетическому и графическому признакам сходства;

- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, исключив из него следующие товары и услуги: 09 - автоматы для продажи билетов; доски объявлений электронные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для выписывания счетов; устройства размагничивающие для магнитной ленты; 42 - исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; разработка планов в области строительства;

- заявитель также просит ограничить перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, оставив только следующие услуги: 35 - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-

сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC;

- заявитель просит принять во внимание тот факт, что кроме отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми: заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №489242, №485023, ограниченные товары 09 и услуги 35 и 42 классов МКТУ являются неоднородными товарам и услугам противопоставленных знаков, поскольку круг потребителей, каналы реализации/предложения, ценовые характеристики и задачи, которые выполняются посредством рассматриваемых товаров/услуг, различны и, соответственно, отсутствует совместная встречаемость рассматриваемых товаров/услуг в хозяйственном обороте и не существует рисков смешения товарных знаков;

- компания заявителя является известной российской компанией в области информационных технологий (индустрия программного обеспечения и Интернет). Компания-владелец противопоставленных знаков, ООО «Компания Брокеркредитсервис», занимается финансовой деятельностью: операции на фондовом и финансовом рынках, управление активами, финансовое консультирование;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1451754 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеются отличия по фонетическому и графическому признакам сходства;

- заявитель просит принять во внимание, что ограниченный выше перечень заявленных услуг 35 МКТУ и услуги 35 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №1451754 не могут относиться к одной видовой группе - ограниченные услуги это: реклама, маркетинг и онлайн сервис для скачивания музыкального контента, а противопоставленные услуги относятся к управлению отелями, продажам, то есть указанные услуги относятся к разным видам неоднородных услуг, кроме того, сферы деятельности компаний являются разными и, соответственно, не существует рисков реального смешения товарных знаков на рынке;

- в отношении услуг 39 класса МКТУ, заявитель сообщает, что из заявки №2019758629 данные услуги были исключены путем выделения их в другую заявку.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758629 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 09 «3D-очки; DVD-плееры; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амбушюры для наушников; амперметры; анализаторы размеров наночастиц; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS];

аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей; аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты противопожарные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного управления; буи светящиеся; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; веши [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видеокассеты; видео-няни; видеотелефоны;

видеоэкраны; видеоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические; вывески светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитурные беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов; грузы для лотов; грузы для отвесов; дальнометры; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки механические; знаки светящиеся; значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или проверки

транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптоволоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; картриджи для видеоигр; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; кассеты для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; киноплёнки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компараторы; компасы; компасы морские; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество];

коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; кристаллы галеновые [детекторы]; круги логарифмические; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линейки логарифмические круговые; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; линии лотов; линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; макролинзы; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; маски для подводного погружения; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы]

ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; насадки для наушников; наушники; нивелиры оптические; нониусы; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; ноутбуки; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование спасательное; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; пальцемеры; панели сигнальные светящиеся или механические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для виртуальной реальности; перчатки для водолазов; печи лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники; поляриметры; помощники цифровые персональные [ПЦП]; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие;

предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; 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; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; пульта распределительные [электричество]; пульта управления [электричество]; радары; радио-видео няня; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; рейсмусы; рейшины измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; ростомеры; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети спасательные; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные электронные; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства обучения

аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; трекболы [компьютерная периферия]; тренажеры для обучения навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки телефонные; угольники измерительные; указатели; указатели количества; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для автоматического управления транспортными

средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для предметных

стекло микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков; циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чашки Петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности; шлюпки спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных]», услуг 35 «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов;

радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC» и услуг 42 «анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; калибровка [измерения]; 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 за нефтяными скважинами; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; 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; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб- сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по

прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет» классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2019) поступления заявки №2019758629 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Ultima», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении, указанных выше товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019758629 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-8].



Противопоставленный товарный знак [1] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненного словесного элемента «ULTIMA» буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного квадрата, в который вписана буква «U». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «ULTIMA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «**ULTIMA**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «**УЛЬТИМА**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] «^{BCS}**Ultima**» представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «BCS Ultima», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] «^{БКС}**Ультима**» представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «БКС Ультима», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [7] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположено стилизованное изображение перекрещенных пушек с щитом посередине, в центре которого расположены словесные элементы «ULTIMA RATIO REGIS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки. Справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «ULTIMA SECURITY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана

предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [8] «ULTIMA » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ULTIMA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8] показал, что они содержат фонетически, семантически тождественные и графически сходные словесные элементы «Ultima»/«ULTIMA»/«Ультима».

Так, фонетическое тождество заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3, 5, 7, 8] обусловлено тождеством начальных «Ul-»/«UL-», тождеством средних «-ti-»/«-TI-» и тождеством конечных частей «-ma»/«-MA», за счет полного совпадения состава гласных и состава согласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4, 6] обусловлено сходством начальных «Ul-»/«Уль-», тождеством средних «-ti-»/«-TI-» и тождеством конечных частей «-ma»/«-ма», за счет совпадения состава гласных и состава согласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Также, коллегией было установлено, что в противопоставленных товарных знаках [1, 2, 7, 8] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «ULTIMA»/«Ультима». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило,

акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Кроме того, графическое отличие товарных знаков [1, 2, 7, 8] и заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных знаков не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Относительно семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Ultima» заявленного обозначения в переводе с английского языка означает «последний» (см. словари, Интернет, <https://www.google.com/>), следовательно, данный элемент и словесный элемент «ULTIMA» противопоставленных товарных знаков [1-3, 5, 7, 8], а также словесный элемент «УЛЬТИМА» противопоставленных товарных знаков [4, 6], который является транслитерацией латинского слова «ULTIMA», являются семантически тождественными.

Что касается имеющихся особенностей графического исполнения рассматриваемых словесных элементов, то они являются незначительными и не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков. В силу изложенного графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства и тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Вместе с тем, исключительные права на товарные знаки [2, 3, 4] в отношении всех товаров и/или услуг были отчуждены на имя заявителя (ООО «Яндекс») 25.10.2021 за №РД0378466.

В этой связи, противопоставленные товарные знаки [2, 3, 4] не являются препятствием в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для регистрации товарного знака по заявке №2019758629.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 09.04.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [7] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 39, 42 классов МКТУ.

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 правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2019758629 и противопоставленный товарный знак [7] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем, введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

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 противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления по товарному знаку [7].

В связи с изложенным, анализ перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 5, 6, 8] показал следующее.

В связи с тем, что заявитель исключил из заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ следующие позиции «бронежилеты; жилеты пуленепробиваемые; каппы спортивные; каски для верховой езды; маски для сварщиков; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; респираторы для фильтрации воздуха; назубники; наколенники для рабочих; шлемы спортивные», оставшиеся товары 09 класса МКТУ «DVD-плееры; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; амбушюры для наушников; антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты

противопожарные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; бакены светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; биочипы; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; ванны электролитические; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видеокассеты; видео-няни; видеотелефоны; видеоэкраны; вилки штепсельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; гарнитуры беспроводные для телефонов; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; голограммы; громкоговорители; датчики пьезоэлектрические; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диктофоны; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; звукопроводы; знаки дорожные светящиеся или механические; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; зуммеры; иглы для проигрывателей; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; инструменты топографические; интерфейсы

для компьютеров; искатели спутниковые; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры киносъёмочные; камеры тепловизионные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; картриджи для видеоигр; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых устройств; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; киноплёнки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для «мыши»; кольца электронные; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компараторы; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; конденсаторы электрические; конусы дорожные сигнальные; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; линии магистральные электрические; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; маркеры безопасности [средства шифрования]; мегафоны; медиаплееры портативные; микропроцессоры; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; насадки для наушников; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; ноутбуки; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограничители [электричество]; одежда специальная лабораторная; опоры для запястий при работе с компьютерами; очки

солнцезащитные; ошейники электрические для дрессировки животных; панели сигнальные светящиеся или механические; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перчатки для виртуальной реальности; пластины аккумуляторные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники; помощники цифровые персональные [ПЦП]; помпы пожарные; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для дистанционной записи; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 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; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радио-видео няня; радиомачты;

радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; реостаты; решетки для пластин электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; световоды оптические [волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки спортивные; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные электронные; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спутники для научных исследований; средства обучения аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стереоприемники портативные; суда пожарные; сумки для переносных компьютеров; схемы интегральные; схемы печатные; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; терминалы интерактивные сенсорные; термостаты цифровые для управления климатом; тонары для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; трекболы [компьютерная периферия]; тренажеры для обучения навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; тросы пусковые для двигателей; трубки телефонные; указатели; указатели количества;

указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; усилители звука; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для резки пленки; устройства для считывания знаков оптические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства теплорегулирующие; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры для респираторов; флэш-накопители USB; фонари сигнальные; фоторамки цифровые; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для смартфонов; хронографы [устройства для записи времени]; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чипы [интегральные схемы]; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности; шнуры для мобильных телефонов; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны

проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; элементы гальванические; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов; ящики черные [регистраторы данных]» не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к разному виду товаров, имеют разное назначение и не соотносятся как род/вид.

Также, коллегия отмечает, что заявитель ограничил заявленный перечень 09 класса МКТУ, исключив из него следующие позиции «автоматы для продажи билетов; доски объявлений электронные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для выписывания счетов; устройства размагничивающие для магнитной ленты», в связи с чем, товары 09 класса МКТУ, указанные выше, не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «автоматы для продажи билетов; доски объявлений электронные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; смарт-карточки; устройства для выписывания счетов; устройства размагничивающие для магнитной ленты» противопоставленных товарных знаков [5, 6], поскольку относятся к разному виду товаров, имеют разное назначение и не соотносятся как род/вид.

Относительно заявленных услуг 35 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Заявителем был ограничен перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ до следующего «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов

рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в рекламных целях; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC», в связи с чем, данные услуги не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «бонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области

общественных отношений; экспертиза деловая» противопоставленных товарных знаков [5, 6], поскольку относятся к разному виду услуг (реклама/финансовая деятельность) и имеют разное назначение, кроме того, имеют разные каналы предложения, их совместная встречаемость на рынке невозможна, так как, например, потребители, которым необходима реклама, не обратятся за ее изготовлением в компанию, которая занимается аудитом, и т.д.

Также, указанные выше, услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «Commercial administration of hotels; retail or wholesale services and online retail services for furniture, cosmetic and beauty products, toiletries, food products and beverages, bed linen, clothing, footwear, jewelry and jewelry articles, timepieces, spectacles, leather goods, pharmaceutical products, candles, tableware, silver ware (knives, forks and spoons), carpets and rugs, paintings, works of art, sports articles» («коммерческое управление гостиницами; розничные или оптовые услуги и услуги онлайн-розничной торговли мебелью, косметическими изделиями, туалетно-косметическими принадлежностями, пищевыми продуктами и напитками, постельным бельем, одеждой, обувью, ювелирными изделиями, часами, очками, кожаными изделиями, фармацевтической продукцией, свечами, посудой, серебряной посудой (ножи, вилки и ложки), коврами, картинами, произведениями, произведениями искусства, спортивными товарами») противопоставленного знака [8] не являются однородными, поскольку относятся к разному виду услуг (реклама, маркетинг/управление отелями, продажи), предназначены для разных потребителей, имеют разное назначение и каналы предложений.

Что касается заявленных услуг 42 класса МКТУ, то заявитель ограничил заявленный перечень, исключив из него следующие услуги «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; разработка планов в области строительства».

Таким образом, услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ компьютерных систем; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн

интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования научные; исследования технологические; калибровка [измерения]; 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 технический автомобильного транспорта; 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; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров;

прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; 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; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет» заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «изучение технических проектов; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; разработка планов в области строительства» противопоставленных товарных знаков [5, 6] не являются однородными, поскольку относятся к разному виду услуг, имеют разное назначение и не соотносятся как род/вид.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2022, изменить решение Роспатента от 09.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758629.