

**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800181, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Уральские технологические интеллектуальные системы», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «УралТехИс»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**UTIS**» по заявке №2019747532 с приоритетом от 23.09.2019 зарегистрирован 03.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №800181 в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕ-ИНТЕГРАЦИЯ», 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом./ко./оф IV/26/9 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 03.03.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №5 за 2021 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №800181 предоставлена в нарушение требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.


Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №800181 сходен до степени

смешения с товарным знаком « УТИС» по свидетельству №360282 с более ранним приоритетом от 15.03.2007 (далее – противопоставленный товарный знак), принадлежащим ООО «УралТехИс», в силу фонетического сходства словесных элементов «UTIS» и «УТИС», при этом при экспертизе оспариваемого товарного знака сходство сравниваемых товарных знаков уже было установлено;

- ООО «УралТехИс» стал использовать противопоставленный товарный знак по свидетельству №360282 с 2008 года для индивидуализации таких устройств как мобильное устройство регистрации, стационарный приемник «СУБР1-СП», приемник текстовый «СУБР-1ТП», а кроме того на одноименном канале YouTube, на сайте <https://uraltexis.ru>, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака использует его только на сайте <https://leintegration.ru> с 2021 года;

- ООО «УралТехИс» обладает исключительным правом на серию товарных знаков, а именно на товарный знак по свидетельству №360282, а также на обозначение

« UTIS» по заявке №2021742689.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800181 недействительным в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы:

- 1) сведения о товарном знаке по свидетельству №360282;
- 2) сведения о товарном знаке по свидетельству №800181;
- 3) уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения №2019747532 от 29.02.2020;
- 4) решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019747532 от 29.02.2020;
- 5) скриншоты использования товарного знака по свидетельству №360282 на сайте <https://uraltexis.ru/> от 20.04.2022;

6) руководство по эксплуатации, вызывное устройство ВУ-1 (ТИС 17.0.0.00.000РЭ), 2009г.;

7) руководство администратора, система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41, программное обеспечение (ТИС 8.0.0.00.000РА), 2010г.;

8) руководство пользователя, автоматизированное рабочее место диспетчера, система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 (ТИС 8.0.0.00.000 РП2) , 2008г.;

9) руководство пользователя, автоматизированное рабочее место диспетчера, система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 (ТИС 8.0.0.00.000 РП4) , 2008г.;

10) руководство пользователя, анализатор линии связи, система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 (ТИС 8.0.0.00.000 РП5), 2008г.;

11) мобильное устройство регистрации МУР (ТИС 14.1.0.00.000-01 РЭ), 2009г.;

12) руководство по эксплуатации комплекс, СУБР–1П модификация 1(ТИС 6.0.0.00.000-01 РЭ1), 2009г.;

13) руководство по эксплуатации комплекс, СУБР–1П модификация 2 (ТИС 6.0.0.00.000-01 РЭ2), 2009г.;

14) реклама устройства регистрации персонала и транспорта и передачи данных в информационных сетях УРПТ-ИС;

15) руководство по эксплуатации, текстовый приемник СУБР-1ТП (ТИС 1.0.0.00.000 РЭ), 2013 г.;

16) руководство по эксплуатации стационарный приемник СУБР-1СП (ТИС 16.0.0.00.000РЭ), 2009 г.;

17) скриншоты использования товарного знака «УТИС УралТехИс» по свидетельству №360282 на канале Youtube от 21.04.2022;

18) статья «Аварийное оповещение горняков. Каким оно должно быть?», автор: Сергей Михайлович Оржиховский, журнал «Глобус. Геология и Бизнес» № 2 (26) май 2013;

19) статья «Радиосвязь и безопасность горных работ», журнал «Топ Энергопром» № 11, май-июнь 2013;

20) статья «Мониторинг шахтного транспорта», журнал «ТехНадзор» № 6 (79), июнь 2013;

21) скриншот с сайта ООО «УралТехИс» <https://uraltexis.ru>;

22) скриншоты использования товарного знака по свидетельству №800181 на сайте <https://leintegration.ru> от 15.04.2022.

Кроме того, 23.01.2023 лицо, подавшее возражение, представило дополнение к нему, которое сводится к оценке однородности товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №800181 с товарами и услугами 09, 38, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №360282. Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что сферой его деятельности является разработка, изготовление и внедрение изделий электронной техники для нужд горнорудных предприятий, в частности, комплексное обеспечение деятельности горнодобывающих предприятий системами аварийного оповещения, мониторинга горнорабочих и транспорта, средствами радиосвязи и видеонаблюдения. В производимом оборудовании используются микропроцессоры и программное обеспечение, которые неотделимы от услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №360282.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, корректирует перечень своих притязаний и просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №800181 недействительным частично, а именно в отношении следующих товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ:

*09 класс МКТУ - весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; оборудование для взвешивания; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки*

*для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; приборы для обучения; приборы и инструменты для взвешивания;*

*35 класс МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;*

*42 класс МКТУ - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; установка программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая.*

Правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении по адресам (как по адресу юридического лица, так и по адресу для переписки, приведенным в Госреестре). Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений (почтовый идентификатор 80096979982344) была предпринята неудачная попытка вручения корреспонденции, которая в дальнейшем вернулась обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения. В свою

очередь по адресу для переписки (почтовый идентификатор 80096979982399) корреспонденция была вручена адресату. Следует констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием для проведения заседания в соответствии с пунктом 41 Правил ППС.

С учетом изложенного коллегия не располагает отзывом правообладателя, заседание коллегии было проведено в его отсутствие.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (23.09.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №800181 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

(1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана

отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

(2) 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.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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


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

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Следует отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным




положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**UTIS**» по свидетельству №800181 с приоритетом от 23.09.2019 явилось, имеющееся, по мнению ООО «УралТехИс», нарушение его исключительного права на серию товарных знаков « **UTIS** УралТехИс» по свидетельству


№360282 с приоритетом от 15.03.2007 и « **UTIS**» по заявке №2021742689 с приоритетом от 07.07.2021.

Коллегия учла наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на товарный знак по свидетельству №360282 с более ранним приоритетом, с которым, как оно полагает, оспариваемый товарный знак по свидетельству №800181 с более поздним приоритетом сходен до степени смешения, а также поданную им заявку №2021742689 с приоритетом от 07.07.2021 на регистрацию товарного знака

« **UTIS**». Также коллегия приняла во внимание сведения о фактической деятельности ООО «УралТехИс» в сфере производства оборудования для нужд горнорудных предприятий, в котором применяется оборудование для обработки данных. Указанные обстоятельства в совокупности позволяют признать ООО «УралТехИс» заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

В поступившем возражении лицо, его подавшее, ссылается на наличие у него серии товарных знаков, которая, как он полагает, усиливает вывод о нарушении исключительного права на принадлежащие ему средства индивидуализации.


В этой связи необходимо отметить, что упомянутое по тексту возражения

обозначение « **UTIS**» по заявке №2021742689 не зарегистрировано в качестве товарного знака, имеет более поздний приоритет, чем оспариваемый товарный знак. В этой связи не представляется возможным говорить как о наличии серии товарных знаков, так и о возможности противопоставления этого обозначения согласно

требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, в качестве противопоставления рассматривается только товарный знак по свидетельству №360282.

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №800181 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**UTIS**» по свидетельству №800181 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №800181 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **УТИС**  
УралТехИс» по свидетельству №360282 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации из геометрических фигур, образующих орнамент, а также словесных элементов «УТИС» и «УралТехИс», выполненных заглавными и строчными буквами кириллического алфавита, где словесный элемент «УТИС» выполнен в оригинальной шрифтовой манере, а «УралТехИс» - в стандартной. Товарный знак по свидетельству №360282 зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг 07, 09, 11, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ.


При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если

потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, при этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Анализ оспариваемого товарного знака «**UTIS**» по свидетельству №800181 показал, что он включает в свой состав единственный словесный элемент «UTIS», который отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего при написании буквы латинского алфавита, т.е. является фантазийным. Согласно описанию товарного знака по свидетельству №800181, приведенному самим правообладателем при подаче заявки №2019747532 на его регистрацию, словесное обозначение «UTIS» фонетически воспроизводится как «УТИС», что соотносится с требованиями ГОСТ 7.79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом».

В свою очередь в составе противопоставленного товарного знака « **УТИС**» по свидетельству №360282 присутствует словесный элемент «УТИС», который доминирует за счет своего центрального положения, крупного шрифтового исполнения, оригинальной графики.

Слово «УТИС» в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству №360282, также как словесное обозначение «UTIS» оспариваемого

товарного знака по свидетельству №800181, является фантазийным. Фантазийный характер словесных элементов сравниваемых товарных знаков нивелирует значение смыслового критерия сходства.

Необходимо отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении словесного товарного знака по свидетельству №800181 и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству №360282 имеет второстепенное значение, поскольку индивидуализирующий словесный элемент «UTIS» оспариваемого товарного знака не имеет каких-либо графических особенностей, влияющих на его запоминание потребителями. Между тем, различия сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства в данном случае существенно не влияют на их восприятие, поскольку, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Приведенные обстоятельства приводят к выводу о том, что ведущую роль при восприятии сравниваемых товарных знаков приобретает фонетический критерий сходства. При этом следует констатировать, что индивидуализирующие словесные элементы «УТИС» и «UTIS» сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №800181, №360282 фонетически тождественны.

Наличие фонетического тождества словесных элементов «УТИС» и «UTIS», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в составе сравниваемых товарных знаков, обуславливает вероятность их ассоциирования друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №800181 оспаривается в отношении части товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, указанных в его перечне:

09 класс МКТУ – «весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; оборудование для взвешивания; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; приборы для обучения; приборы и инструменты для взвешивания»;

35 класс МКТУ – «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц»;

42 класс МКТУ – «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; установка программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая».

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №360282 зарегистрирован для таких товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ как:

09 класс МКТУ – *«приборы и инструменты научные, морские, геодезические, оптические, для измерения, сигнализации, контроля, регулирования, в том числе аккумуляторы электрические, антенны, аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления (сигналами электродинамическая), аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, аппаратура для анализа состава воздуха, аппараты для передачи звука, аппараты коммутационные электрические, аппараты светосигнальные (проблесковые), аппараты телефонные передающие, выпрямители тока, газоанализаторы, газометры, детекторы дыма, запоры электрические, звонки аварийные электрические, звонки сигнальные, знаки светящиеся, измерители, инверторы (электрические), каски, шлемы защитные, катушки индуктивности, катушки электрические, катушки электромагнитов, коробки распределительные электрические, коробки соединительные линейные (электрические), микропроцессоры, передатчики (дистанционная связь), передатчики электронных сигналов, преобразователи электрические, приборы для диагностики (за исключением предназначенных для медицинских целей), приборы измерительные, приборы наблюдения, приборы регулирующие электрические, приборы точные измерительные, приемники (аудио-видео), пульты распределительные электрические, пульты управления электрические, радиоприборы, рации портативные, регуляторы освещенности (электрические), сигнализация световая или механическая, средства индивидуальной защиты при авариях, станции радиотелеграфные, станции радиотелефонные, телефоны переносные, устройства для обработки информации, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, устройства и машины для зондирования, устройство и оборудование спасательные, устройства помехозащитные электрические, устройства связи акустические, устройства сигнальные (охранная сигнализация), устройства сигнальные аварийные, фонари сигнальные»;*

38 класс МКТУ – *«телекоммуникации, в том числе передача сообщений, связь радиотелефонная»;*

42 класс МКТУ – «научные и технологические услуги, в том числе изучение технических проектов, инжиниринг, исследования в области геологии, исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц), исследования технические, обзоры в области геологии, экспертиза инженерно-техническая».

Вышеуказанный перечень 09 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков включают в себя товары, которые относятся к одинаковым родовым категориям:

измерительные приборы<sup>1</sup> (средства измерений, предназначенные для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне) - «весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; оборудование для взвешивания; приборы и инструменты для взвешивания» и «приборы и инструменты для измерения; измерители; приборы измерительные; приборы точные измерительные»;

средства индивидуальной защиты<sup>2</sup> (средства (промышленные изделия, сооружения и др.), предназначенные или приспособленные для предупреждения, устранения или уменьшения воздействия на людей опасных и вредных факторов окружающей (природной или производственной) среды, а также боевых средств поражения) – «одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев» и «каска, шлемы защитные, средства индивидуальной защиты при авариях, устройство и оборудование спасательные».

Приведенные товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №800181, №360282

---

<sup>1</sup> <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148426?ysclid=l1qck2fz9254131163>.

<sup>2</sup> 1. Малая медицинская энциклопедия. - М.: Медицинская энциклопедия, 1991-96 гг.

2. Первая медицинская помощь. - М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г.

3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. - М.: Советская энциклопедия, 1982-1984, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_medicine/29817/Средства?ysclid=l1qej7apz164518708](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/29817/Средства?ysclid=l1qej7apz164518708).

соотносятся как вид/род, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, следовательно, являются однородными.

Однородными также являются товары 09 класса МКТУ «*приборы для обучения*» (могут включать натуральные предметы и технические средства для воспроизведения явлений и последующего демонстрационного и лабораторного изучения их (реактивы, приборы и пр.<sup>3</sup>) ) оспариваемого товарного знака и товары 09 класса МКТУ «*приборы и инструменты научные*» (это устройство или инструмент, используемый в научных целях, включая изучение как природных явлений, так и теоретических исследований), «измерительные приборы» противопоставленного товарного знака в силу одинакового назначения, круга потребителей и условий реализации.

Услуги 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №360282 представляют собой *телекоммуникационные услуги*, являющиеся профильными услугами связи<sup>4</sup>. Согласно «Телекоммуникационному словарю» потребителем (абонентом) телекоммуникационных услуг является юридическое или физическое лицо, использующее по прямому назначению и на законных основаниях телекоммуникационные услуги в процессе своей производственной, потребительской и иной деятельности. В свою очередь, «абонирование» - это действие абонирующего, а также контракт, дающий право абоненту использовать предоставляемые ему средства для обработки данных<sup>5</sup>.

Таким образом, услуга 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц*» оспариваемого товарного знака по свидетельству №800181 является сопутствующей при оказании телекоммуникационных услуг 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №360282. При установлении однородности сравниваемых услуг принимались во внимание такие обстоятельства, как род (вид) услуг («телекоммуникационные услуги»), их потребительские свойства и функциональное назначение (установление связи), условия их реализации, круг потребителей (юридические и физические лица). Таким образом, сравниваемые услуги

<sup>3</sup> Большая советская энциклопедия, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/143575/Учебное?ysclid=leg76hco83535085936>.

<sup>4</sup> Телекоммуникационный словарь, 2013, [https://telecom.academic.ru/4751/Телекоммуникационные\\_услуги](https://telecom.academic.ru/4751/Телекоммуникационные_услуги).

<sup>5</sup> Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике, 2007, [https://information\\_society.academic.ru/9/Абонирование\\_SUBSCRIPTION](https://information_society.academic.ru/9/Абонирование_SUBSCRIPTION).



по причине их природы, назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения – лицу, подавшему возражение.

Вид товара 09 класса МКТУ «микропроцессоры» или «устройства для обработки информации», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №360282, согласно словарно-справочным данным<sup>6</sup> - это самостоятельное или входящее в состав микро-ЭВМ устройство обработки информации, выполненное в виде одной или нескольких больших интегральных схем.

Указанные товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №360282 являются однородными услугам 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» оспариваемого товарного знака по свидетельству №800181.

---

<sup>6</sup> Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/197654>

Сопоставляемые товары и услуги 09, 42 классов МКТУ относятся к одной сфере деятельности – информационные технологии, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, что обуславливает их однородность.

Также необходимо отметить, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №800181, №360282 зарегистрированы в отношении идентичных услуг 42 класса МКТУ «экспертиза инженерно-техническая».

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №800181 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №360282 в целом, а также однородность товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и ассоциировании этих обозначений с одним и тем же производителем. В этой связи имеются основания для удовлетворения поступившего возражения в отношении оспариваемого перечня товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

Что касается приведенного в заключении по результатам экспертизы довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №800181 спорный элемент «UTIS» является единственным индивидуализирующим элементом, в связи с чем при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков обоснованным

является применение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Приведенный же в заключении по результатам экспертизы довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не является правомерным и никак не мотивирован.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800181 недействительным частично, а именно для товаров 09 класса МКТУ «весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; оборудование для взвешивания; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; приборы для обучения; приборы и инструменты для взвешивания», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц», услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением**

**физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая».**