

**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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 17.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Топ Трейд», город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017741316, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  
»  
по заявке № 2017741316 подано 05.10.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 20.02.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017741316 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.


Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным обозначением "Модуль", ранее заявленным на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью "Модуль", 350921, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Белозерный, 1, корп. 1 (заявка № 2017734137, дата подачи 21.08.17, для однородных товаров и услуг 06 и 37 классов МКТУ); [по заявке принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2017734137 в отношении услуг 37 класса МКТУ, присвоен номер свидетельства №701118 ];




- с товарным знаком «» по свидетельству №698590 с приоритетом от 08.09.17, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Модуль", 141006, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Индустриальная, 3, корп.3, кв.107, для однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ;




-с товарным знаком «» по свидетельству № 376179 с приоритетом от 30.03.07, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Управляющая Компания "Модуль", 194214, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 36, литер А, для однородных услуг 37 класса МКТУ;




-с товарным знаком «» по свидетельству № 406108 с приоритетом от 18.09.07г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Модуль", 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1а, оф.7.06.1 , для однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ;




-с товарным знаком «» по свидетельству № 149160 с приоритетом от 20.09.1996г, зарегистрированным на имя Общества с

ограниченной ответственностью "Группа Модуль", 115191, Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 3, для однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации №1226791, приоритет от 24.04.14, зарегистрированным на имя FFG Werke GmbH, Stuttgarter Str. 169 73066 Uhingen, Германия, для однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ;

**АБК**

-с товарным знаком «  » по свидетельству №168897 с приоритетом от 02.09.1996г., зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "ТК "Кристина", 129128, Москва, ул.Бажова, д.4, для однородных товаров и услуг 06, 19, 20, 37 и 42 классов МКТУ.

Кроме того, в результате проведения экспертизы комбинированного обозначения со словесным элементом "АБК МОДУЛЬ" установлено, что словесный элемент «МОДУЛЬ» (модуль - часть конструкции, собранная из типовых деталей и имеющая многоцелевое применение, см. Словарь русского языка, под ред. А.П.Евгеньевой, Москва, изд. Русский язык, Полиграфресурсы, в 4 - томах, 1999, том 2, стр. 287) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохранным элементом, поскольку указывает на вид и свойства товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель выразил согласие с указанием словесного элемента «МОДУЛЬ» в качестве неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В то же время, заявитель не согласен со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 701118, № 698590, №376179, № 406108, № 149160, № 168897 и по международной регистрации № 1226791, мотивируя различия отличным общим зрительным впечатлением, фонетическими и композиционными различиями сравниваемых обозначений.

Кроме того, заявитель сообщает о новых обстоятельствах, а именно, о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака

по свидетельству №168897 в отношении всех товаров 06, 19, 20, всех услуг 37, и части услуг 42 классов МКТУ, в связи с преодолением указанного противопоставления заявленному обозначению, по мнению заявителя, может быть предоставлена правовая охрана.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-513/2019 от 21.11.2019 г.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 20.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017741316 в отношении всех указанных в ней товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2017) поступления заявки №2017741316 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 комбинированное




обозначение «», состоящее из словесных элементов «АБК» и «МОДУЛЬ», выполненных заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде строительной конструкции.

**АБК**

Противопоставленный товарный знак [1] « **АБК** » по свидетельству №168897 с приоритетом 02.09.1996 г. представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 37, 42 классов МКТУ. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №168897 частично досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2019 года по делу № СИП-513/2019 в отношении товаров 06 класса МКТУ «*обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы, передвижные строительные конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей, металлические неэлектрические тросы и проволока, скобяные и замочные изделия, металлические трубы, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, руды*», товаров 19 класса МКТУ «*неметаллические строительные материалы, неметаллические передвижные конструкции и сооружения, неметаллические памятники, неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы и битум*», товаров 20 класса МКТУ «*мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.), изделия, не относящиеся к другим классам из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, «морской пенки», из заменителей этих материалов или из пластмасс*», услуг 37 класса МКТУ «*строительство, ремонт, установка оборудования*» и услуг 42 класса МКТУ «*обеспечение временного проживания, промышленные и научные исследования и разработки, программирование, реализация товаров*». Данные изменения внесены в Государственный реестр 06.12.2019 и опубликованы в Бюллетене №23.



Противопоставленный знак [2] «  » по международной регистрации №1226791, зарегистрированный международным бюро ВОИС 24.04.2014, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата с конусообразной фигурой внутри него,




и словесного элемента «MODUL», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «*Machine tools and their parts for machining of work pieces / Станки и их части для обработки заготовок*»; услуг 37 класса МКТУ «*Repair and maintenance of machine tools and their parts for machining of work pieces / Ремонт и обслуживание станков и их деталей для обработки заготовок*», услуг 42 класса МКТУ «*Technical planning, design and development of machine tools and their parts for machining of work pieces; engineering services in the field of machining of work pieces and in the field of manufacturing processes and industrial processes / Техническое планирование, проектирование и разработка станков и их частей для обработки заготовок; инжиниринговые услуги в области механической обработки заготовок, а также в области производственных процессов и производственных процессов*».

Противопоставленный товарный знак [3]

«**MODUL**»

по свидетельству №149160 с приоритетом 20.09.1996 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтальных линий слева и справа от словесного элемента «MODUL», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.




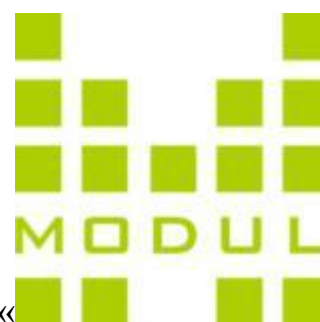
Противопоставленный товарный знак [4] «» по свидетельству №406108 с приоритетом 18.09.2007 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата, внутри которого расположены изображение двух стилизованных объемных свай, и словесный элемент «МОДУЛЬ», выполненный стандартным

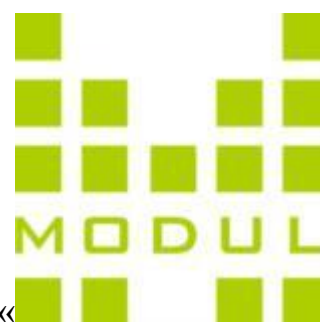


шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «МОДУЛЬ» указан в качестве неохраняемого относительно всех товаров 06 класса МКТУ. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, оранжевый, белый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, услуг 37 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [5] «» по свидетельству №376179 с приоритетом 30.03.2007 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника, внутри которого расположены изображение дома с колоннами, стилизованная буква «М» и словесный элемент «МОДУЛЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: желтый, синий. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [6] «» по свидетельству №698590 с приоритетом 08.09.2017 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде множественных квадратов, выстроенных в очертание буквы «М», расположенных сверху и снизу словесного элемента «MODUL», выполненного буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленной заявке [7] « » №2017734137 на регистрацию товарного знака присвоен номер свидетельства №701118, приоритет от 21.08.2017. Товарный знак выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, черный. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Словесный элемент «МОДУЛЬ» признан неохраняемым элементом заявленного обозначения, потому как указывает на вид и свойства товаров. Техническое значение словесного элемента «МОДУЛЬ» в качестве части прибора или конструкции, собранной из типовых деталей и имеющей многоцелевое назначение, позволяет воспринимать его описательным относительно конструкций металлических и строительных, а также относительно мебели и ее деталей, то есть в отношении заявленных товаров 06, 19, 20 классов МКТУ. Заявитель выразил согласие с указанием словесного элемента «МОДУЛЬ» в качестве неохраняемого.

Коллегия полагает, что благодаря наличию в заявленном обозначении

«  »

» сильного словесного элемента



«АБК», а также изобразительного элемента «  », словесный элемент «МОДУЛЬ» не занимает в нем доминирующего положения, и потому может быть включен в его состав качестве неохраняемого элемента.

При этом в заключении экспертизы отсутствует указание на описательность словесного элемента «МОДУЛЬ» относительно вида и свойств услуг 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны.

Учитывая словарные значения слова «МОДУЛЬ» (1. В архитектуре исходная единица измерения, устанавливаемая для данного архитектурного сооружения, служащая мериллом для придания соразмерности отдельным частям здания; 2. В технике часть прибора или конструкции, собранная из типовых деталей и имеющая многоцелевое применение), коллегия не может сделать вывод о его прямом указании на какой либо вид заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ, либо их свойства.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товаров/услуг, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным, не указывает на вид услуг, их свойства, назначение и пр.

Для понимания смыслового восприятия элемента «МОДУЛЬ» относительно заявленных услуг требуется цепочка рассуждений, следовательно, слово «МОДУЛЬ» не является прямым указанием на вид и свойства услуг 37, 42 классов МКТУ.

Помимо прочего, принят во внимание факт включения словесного элемента «МОДУЛЬ» в качестве охраняемого в противопоставленные товарные знаки [1-7], которые были зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, аналогичных заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ, что коррелируется с вышеизложенной позицией коллегии.

Следовательно, в целях проведения анализа сходства обозначений коллегия принимает во внимание охраноспособность словесного элемента «МОДУЛЬ» ввиду его фантазийности для услуг 37, 42 классов МКТУ и соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-7], противопоставленных в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, показал следующее.



В заявленном обозначении «», состоящем из изобразительного и словесных элементов, основным является словесный элемент «АБК МОДУЛЬ», поскольку он легче запоминается потребителем, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции.

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков [4, 5, 7] является словесный элемент «МОДУЛЬ», а товарных знаков [2, 3, 6] словесный элемент «MODUL».

Что касается противопоставленного товарного знака [7], то следует отметить, что дополнительный словесный элемент «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ» в нем, помимо сходного индивидуализирующего слова, является неохраняемым. При оценке сходства обозначений учитывается сходство именно сильных элементов.

В сравниваемых обозначениях словесные элементы МОДУЛЬ/MODUL соответственно являются основными индивидуализирующими элементами, которые выделены графически, акцентируют на себе внимание визуально и по смыслу, способствуют запоминанию обозначений потребителями.

Фонетическое и смысловое тождество основного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения, с одной стороны, и противопоставленных товарных знаков, с другой стороны, обуславливает фонетическое тождество сравниваемых обозначений в целом.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Таким образом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-7] несмотря на некоторые отличия являются сходными в целом.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Поскольку анализ сходства проводится по охраноспособным элементам обозначения, коллегия обращает внимание на тот факт, что правовая охрана противопоставленного знака [1] досрочно прекращена в отношении товаров 06, 19,

20 классов МКТУ, всех услуг 37 и части услуг 42 классов МКТУ согласно решению суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2019 года по делу № СИП-513/2019.

В связи с указанными вновь открывшимися обстоятельствами противопоставление товарного знака [7] актуально в отношении услуг 42 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Противопоставленный товарный знак [1] состоит исключительно из словесного элемента «АБК», который совпадает с частью словесных элементов заявленного обозначения «АБК МОДУЛЬ». При полном совпадении словесного элемента, являющегося единственным элементом противопоставленного знака и индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, нельзя сделать вывод о полном несходстве обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-7] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения, перечисленных в возражении, и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-7], показал следующее.

Услуги 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-7] представляют собой услуги строительства, проката, ремонта и обслуживания транспортных средств, ремонта различных приборов и оборудования, монтажа, установки, пуска и наладки оборудования, восстановления машин, услуги прачечных и химчисток, услуги по ремонту и уходу за мебелью, работы санитарно-уборочные, ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования, услуги реставрации музыкальных инструментов, услуги горнодобывающей промышленности однородные всем услугам 37 класса МКТУ *«асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление*

протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных

*средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.*

Услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4, 6] представляют собой услуги по техническому планированию и разработке, научно-исследовательские разработки; разработки инженерные и проектно-



конструкторские, услуги дизайна, услуги в области компьютерных технологий, услуги специализированные в различных областях науки, исследования и разработки в различных областях медицины и фармакологии, которым однородны все заявленные услуги 42 класса МКТУ *«анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; 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 химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; 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 архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; 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; 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 планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов 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 шифрования цифровых данных; физика [исследования]; 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».* Сравнимые услуги соотносятся друг с другом по родовому признаку, имеют те же условия оказания и круг потребителей, в связи с чем могут быть признаны однородными.

На основании изложенного, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-7] в отношении услуг 37 класса МКТУ, а с товарными знаками [1-4, 6] в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание, что на основании решения о регистрации противопоставленного обозначения по заявке [7], правовая охрана предоставлена только в отношении услуг 37 класса МКТУ. Также коллегия учла вновь открывшиеся обстоятельства, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака [1], в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [1,7] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, ввиду отсутствия однородных товаров в перечне товарных знаков [1, 7] и в перечне товаров по заявке №2017741316.

Учитывая изложенное, обозначению

 «» по заявке №2017741316 может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «МОДУЛЬ» в качестве неохраняемого.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2019, отменить решение Роспатента от 20.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017741316.**

