

**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 31.01.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эксел», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018729013, при этом установила следующее.

**УМКА**

Обозначение « **УМКА** » по заявке № 2018729013 подано 10.07.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 16.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018729013 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «» по свидетельству № 635583 с приоритетом от 26.08.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ресурсы Партнеров Рязань", Рязань, в том числе, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

УМКА УМКА

- обозначением «» по заявке № 2018702477 на товарный знак с приоритетом от 25.01.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "НИИКЭУ", Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.10.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявка на товарный знак № 2018702477 признана Роспатентом отозванной от 13.12.2019, следовательно, противопоставление с обозначением по заявке № 2018702477 должно быть снято;

- заявитель исключил из перечня заявленных товаров товары 09 класса МКТУ *«карточки идентификационные магнитные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы для компьютеров»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку №635583.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 16.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018729013 в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

От заявителя поступило ходатайство с просьбой не переносить заседание Коллегии, назначенное на 24.03.2020, и рассмотреть возражение в отсутствие представителей заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.07.2018) поступления заявки № 2018729013 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в 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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

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

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

# УМКА

Заявленное обозначение « УМКА » по заявке № 2018729013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак [1] « УМКА » по свидетельству №635583 с приоритетом от 26.08.2016 является комбинированным, состоит из словесного элемента «УМКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита; словесных элементов «УМНАЯ КАРТА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и указанных в качестве неохраняемых элементов; изобразительного элемента в виде стилизованного рисунка лапы животного. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: белый, бледно-синий. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение [2]

## UMKA UMKA

« UMKA UMKA » по заявке № 2018702477 с приоритетом от 25.01.2018 является словесным, состоит из словесных элементов «УМКА» и «UMKA», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится принятие решения Роспатентом от 13.12.2019 года о признании отозванной заявки №2018702477 на государственную регистрацию товарного знака.

Учитывая изложенное, обозначение по заявке №2018702477 не может далее рассматриваться в качестве противопоставления.

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

Анализ сходства проводится по тем словесным элементам, которые способны отличать товары и услуги одного производителя от товаров и услуг другого производителя. Основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака является слово «УМКА». Дополнительные словесные элементы «УМНАЯ КАРТА» противопоставленного товарного знака не придают сравниваемым обозначениям существенных отличий, потому как не являются охраняемыми элементами, обладающими различительной способностью, характеризуют вид и свойства товаров 09 класса МКТУ.

**УМКА**

Заявленное обозначение « **УМКА** », с одной



стороны, и противопоставленный товарный знак « **УмКА** », с другой стороны, являются сходными за счет полного вхождения заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак.

С точки зрения визуального восприятия сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом, так как выполнены буквами одного алфавита.

Фонетическое и семантическое тождество основного индивидуализирующего элемента «УМКА» сравниваемых обозначений обуславливает их сходство в целом, их ассоциирование друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки № 2018729013, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ *«карточки идентификационные магнитные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы для компьютеров»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, представляют собой носители информации и продукты программные, которые относятся к родовой группе товаров «Оборудование для обработки информации».

В свою очередь товары 09 класса МКТУ *«блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; графопостроители; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; карандаши электронные [элементы дисплеев]; клавиатуры компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; микропроцессоры; мониторы [компьютерное оборудование]; оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием перфокарт; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; сканеры [оборудование для обработки данных]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; принтеры компьютерные; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы для обучения; устройства для обработки информации; аппараты факсимильные; книги электронные; платы для интегральных схем; платы печатные; 3D очки; DVD-плееры; автоматы для*

продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автоответчики телефонные; аппаратура звукозаписывающая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты светокопировальные; аппараты телефонные; аппараты фототелеграфные; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видеоняни; видеорегистраторы; видеотелефоны; видеоэкраны; видеоискатели для фотоаппаратов; гарнитуры беспроводные для телефонов; громкоговорители; диктофоны; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; словари карманные электронные; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; средства обучения аудиовизуальные; схемы интегральные; схемы печатные; камеры заднего вида для транспортных средств; аппараты для передачи звука; антенны; камеры киносъёмочные микрофоны; микшеры звуковые; модемы; оборудование контрольное; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; оборудование контрольное, включенное в 09 класс; радары; радио-видео няня; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; телетайпы; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; телевизоры; телеграфы [аппараты]; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства микронэлектронные, включенное в 09 класс; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; устройства, считывающие штриховые коды; чипы [интегральные схемы]; биочипы; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диски счетные; звуковые интерфейсы; кодеры магнитные; мегафоны; медиаплееры портативные; пейджеры; переводчики электронные карманные; приборы для дистанционной записи; приборы наблюдения; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; рации портативные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стереоприемники портативные; устройства связи акустические; фотоаппараты; фоторамки цифровые;», в



отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, также относятся к данной родовой группе товаров. Сравнимые товары имеют общие свойства и назначение, круг потребителей, что является основанием для признания их однородными.

Товары 09 класса МКТУ «*аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты кассовые; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; брелоки электронные для дистанционного управления; калькуляторы; калькуляторы карманные; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; устройства для выписывания счетов; кассы-автоматы; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров*», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой различные устройства, в которые имплементированы программные продукты. Так, "вычислительная машина" - отрасл. счетная машина; а также комплекс или отдельное устройство, предназначенное для механизации и автоматизации процесса обработки информации и вычислений, выполняемых в соответствии с заданным алгоритмом (см. <http://dic.academic.ru>).

Кроме того, в статье "Электронная счетная машина", отражено «арифметическое устройство» машины использует электронные счетные схемы, позволяющие производить непосредственное сложение чисел. Решение задачи сводится к последовательному выполнению ряда "команд". Эти "команды" образуют программу вычислений и хранятся в машине - обычно в том же запоминающем устройстве".

Согласно обще доступной информации, робот это — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода механических операций, которое действует по заранее заложенной программе. При этом робот может как иметь связь с оператором, получая от него команды (ручное управление), так и действовать автономно, в соответствии с заложенной программой (автоматическое управление).

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что любая вычислительная машина (включая машину для подсчета голосов) или счетная машина (кассы-автоматы, устройство для выписки счетов), машина-робот, аппаратура для дистанционного управления (обеспечивающая обработку команд от оператора) осуществляют свои функции (например, обработка данных, вычисление и т.п.) благодаря заложенной внутри этого прибора программе.

На основании изложенного, перечисленные товары 09 класса МКТУ признаны коллегией однородными по отношению к носителям информации и программным продуктам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Указанное обусловлено также совпадением признаков: одинаковое производственно-техническое назначение, сравниваемые товары относятся к товарам длительного пользования и имеют близкие функциональные особенности. Изложенное приводит к возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На основании изложенного, обозначение по заявке № 2018729013 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в отношении указанной части товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и поэтому для этих товаров ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, которые представляют собой оборудование электрическое, лабораторное оборудование, измерительное и сигнальное оборудование, приборы оптические, защитное и спасательное оборудование, спортивную экипировку, правовая охрана может быть

предоставлена, так как отсутствуют признаки однородности с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

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

**удовлетворении возражение, поступившее 31.01.2020, отменить решение Роспатента от 16.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729013.**