


**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, рассмотрела поступившее 13.04.2023 возражение, поданное Общества с ограниченной ответственностью «Уральские технологические интеллектуальные системы», Свердловская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742689, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021742689 с приоритетом от 07.07.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 07, 09, 11, 35, 37, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 11, 37, 45 классов МКТУ, а также части товар, части товаров 09 класса МКТУ *«аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; брезент для спасательных работ; безмены; бронезелеты; буи спасательные; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы*

прецизионные; весы с анализатором массы тела; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; искрогасители; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы защитные; козырьки для шлемов; комбинезоны специальные защитные для летчиков; лестницы спасательные пожарные; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; маски для сварщиков; маски защитные, не включенные в другие классы; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; молниеотводы; на зубники, не включенные в другие классы; наколенники для рабочих; оборудование для взвешивания; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; ограды электрифицированные; 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; одеяла спасательные; очки солнцезащитные; 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; плоты спасательные; пояса спасательные; приборы для обучения; приборы и инструменты для взвешивания; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; респираторы для фильтрации воздуха; роботы для обеспечения безопасности; роботы обучающие; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; стекла светозащитные противослепляющие; тренажеры для обучения навыкам реанимации; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; фильтры для респираторов; чехлы защитные противопожарные; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки спасательные; экраны для защиты лица рабочего анализ компьютерных систем;

восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; 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; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; 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; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; 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; хостинг серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая», 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; 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; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; 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; предоставление информации в

области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; 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; хостинг серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая» в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**UTIS**» по свидетельству №800181 с приоритетом от 23.09.2019, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕ-ИНТЕГРАЦИЯ», 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, по./ком./оф. IV/26/9.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181, а также однородность сопоставляемых товаров и услуг, вместе с тем указывает на то,

что решением Роспатента от 09.03.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №800181 была признана недействительной в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц», части услуг 42 класса 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».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021742689 для товаров и услуг, в отношении которых товарный знак по свидетельству №800181 был противопоставлен в оспариваемом решении Роспатента, а именно:

09 класса МКТУ – аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; брезент для спасательных работ; бронежилеты; буи спасательные; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела;

головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; искрогасители; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы защитные; козырьки для шлемов; комбинезоны специальные защитные для летчиков; лестницы спасательные пожарные; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; маски для сварщиков; маски защитные, не включенные в другие классы; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; молниеотводы; на зубники, не включенные в другие классы; наколенники для рабочих; оборудование для взвешивания; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; ограды электрифицированные; 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; одеяла спасательные; очки солнцезащитные; 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; плоты спасательные; пояса спасательные; приборы для обучения; приборы и инструменты для взвешивания; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; респираторы для фильтрации воздуха; роботы для обеспечения безопасности; роботы обучающие; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; стекла светозащитные противоослепляющие; тренажеры для обучения навыкам реанимации; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; фильтры для респираторов; чехлы защитные противопожарные; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки спасательные; экраны для защиты лица рабочего;

35 класс МКТУ – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг; целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; оптовая и розничная продажа товаров, не включенная в другие классы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или



промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама: реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы

*административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческие программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая;*

42 класс МКТУ – *анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения;*

исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; 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; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; 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; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; 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; хостинг серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных

*технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая.*

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены сведения решения Роспатента, касающегося товарного знака по свидетельству №800181.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (07.07.2021) поступления заявки №2021742689 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 подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

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

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).



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2021742689 с приоритетом от 07.07.2021 включает в свой состав изобразительный элемент в виде абстрактной композиции из геометрических фигур и словесный элемент «UTIS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 09 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ основан на выводе о сходстве этого обозначения до степени смешения со словесным товарным знаком «  » по свидетельству №800181 с более ранним приоритетом от 23.09.2019, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

При этом необходимо указать, что в отношении указанного противопоставления по свидетельству №800181 заявителем была инициирована подача возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку в связи с наличием у заявителя более раннего исключительного права на товарный

знак «  » по свидетельству №360282 с приоритетом от 15.03.2007, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ.

При этом необходимо отметить, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800181 подавалось с указанием конкретных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых, по мнению заявителя, нарушается его исключительное право на товарный знак по свидетельству №350282, а именно, для всех товаров 09 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц*», части услуг 42 класса 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».*

Требования возражения были удовлетворены, согласно решению Роспатента от 09.03.2023 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181 была признана недействительной частично для вышеуказанных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем правовая охрана товарного знака по свидетельству №800181 продолжает действовать для следующих услуг:

*35 класс МКТУ - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка;*

*информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; 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 коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с*




целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление

*потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; продажа оптовая и розничная товаров, в том числе через Интернет;*

*42 класс МКТУ - дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; 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; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; 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; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных.*




Сопоставительный анализ заявленного обозначения «  » и « **UTIS** » показал следующее.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной 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», 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.



Анализ заявленного обозначения «  » показал, что оно включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы. В свою очередь противопоставленный товарный

знак «**UTIS**» по свидетельству №800181 является словесным, включает единственный индивидуализирующий элемент.


Следует констатировать, что заявленное обозначения и противопоставленный товарный знак характеризуются наличием в их составе одного и того же фантазийного словесного элемента «**UTIS**». Вхождение одного обозначения в другое обуславливает вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений, что заявителем не отрицается.

При этом необходимо учитывать, что смешение товарных знаков зависит не только от их сходства, но и от однородности товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте они предназначены.

В этой связи, проанализировав перечень товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181, коллегия пришла к следующим выводам.

Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного по свидетельству №800181 для товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой оборудование для взвешивания, спасания и обучения, обуславливает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для указанной категории товаров 09 класса МКТУ, для которых решением Роспатента от 13.12.2022 было отказано в регистрации.

Также правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181 была признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц*», однородных услугам 38 класса МКТУ «*телекоммуникации*», в отношении которых был зарегистрирован принадлежащий заявителю товарный знак

 «**УТИС**  
**УралТехИс**» по свидетельству №360282. Учитывая, что указанный вид заявленных услуг 35 класса МКТУ неоднороден иным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181, препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для данного вида услуг 35 класса МКТУ не имеется.

Однако, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181 сохраняет свое действие для услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой административные услуги в сфере бизнеса и менеджмент, услуги по продвижению товаров, в том числе реклама и торговля, услуги в области офисной службы, которые либо идентичны, либо соотносятся как вид/род с услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения. Относясь к одинаковым категориям деятельности, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181 характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и совместной встречаемостью в гражданском обороте, что обуславливает вывод об их однородности и влечет за собой вывод о невозможности регистрации товарного знака по заявке №2021742689 в этой части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Необходимо констатировать, что вышеупомянутые услуги 42 класса МКТУ, относящиеся к области дизайна и архитектуры, определения подлинности произведений искусства, деятельности в области веб-сайтов и консультаций в сфере компьютерных технологий и информационной безопасности, в отношении которых сохраняет свое действие правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181, идентичны части заявленных услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.


Также сохранение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №800181 в отношении услуг 42 класса МКТУ, связанных с компьютерными технологиями и программированием (*«предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты»*), а также связанных с областью информационных технологий (*«консультации по вопросам информационной безопасности»*), препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ, относящихся к этим же сферам деятельности (*«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения;*

консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; 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; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; хостинг серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде». Сопоставляемые услуги соотносятся как

род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, характеризуются одинаковыми условиями реализации.

Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении таких услуг 42 класса МКТУ *«исследования в области телекоммуникационных технологий; проведение исследований по техническим проектам; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; экспертиза инженерно-техническая»*. Указанные услуги неоднородны услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых сохраняет свою правовую охрану противопоставленный товарный знак по свидетельству №800181. При этом необходимо отметить, что заявителю принадлежит исключительное право на



товарный знак «» по свидетельству №360282, который зарегистрирован для услуг 38 класса МКТУ *«телекоммуникации»* и услуг 42 класса МКТУ *«инжиниринг»*, которые соотносятся с вышеупомянутыми заявленными услугами 42 класса МКТУ как относящиеся к одной категории деятельности.

Вследствие указанного в отношении вышеупомянутых услуг 42 класса МКТУ препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности с учетом признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800181 и отсутствие в этой связи однородности части товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и указанного противопоставления, есть основания для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и возможности его регистрации в качестве товарного знака для таких указанных в возражении позиций как:

09 класса МКТУ – *аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; брезент для спасательных работ; бронежилеты; буи спасательные; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; жилеты*

пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; искрогасители; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы защитные; козырьки для шлемов; комбинезоны специальные защитные для летчиков; лестницы спасательные пожарные; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; маски для сварщиков; маски защитные, не включенные в другие классы; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; молниеотводы; на зубники, не включенные в другие классы; наколенники для рабочих; оборудование для взвешивания; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; ограды электрифицированные; 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; одеяла спасательные; очки солнцезащитные; 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; плоты спасательные; пояса спасательные; приборы для обучения; приборы и инструменты для взвешивания; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; респираторы для фильтрации воздуха; роботы для обеспечения безопасности; роботы обучающие; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; стекла светозащитные противоослепляющие; тренажеры для обучения навыкам реанимации; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; фильтры для респираторов; чехлы защитные противопожарные; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки спасательные; экраны для защиты лица рабочего;

35 класс МКТУ – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц;



42 класс МКТУ – исследования в области телекоммуникационных технологий; проведение исследований по техническим проектам; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; экспертиза инженерно-техническая.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2023, изменить решение Роспатента от 13.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021742689.**