


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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.04.2023, поданное ИП Черняевой А.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741115, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021741115 с датой поступления от 30.06.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 26.08.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741115 в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по


результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «PATENT AGENCY» (являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «ПАТЕНТНОЕ АГЕНТСТВО» (<https://www.google.com/search?q=PATENT+AGENCY+перевод>)) указывают на назначение заявленных товаров и услуг 09, 42, 45 классов МКТУ, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству №498797 с приоритетом от 11.10.2012) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №498796 с приоритетом от 11.10.2012) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №498372 с приоритетом от 26.06.2012) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];

- со знаком «» (по международной регистрации №1319823 с приоритетом от 21.07.2016) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [4];

- со знаком «GT NEXUS» (по международной регистрации №1319822 с приоритетом от 21.07.2016) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «PATENT AGENCY» заявленного обозначения являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель указывает, что срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] истёк 12.10.2022, 12.10.2022 и 25.09.2022 соответственно и не был продлен их правообладателями;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении части испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] (приложение №1);

- с учётом представленного письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] заявитель корректирует перечень товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ следующим образом:

09 - клиенты тонкие [компьютеры] для информационных и мультимедийных продуктов, в том числе, социальных сетей, используемых в сфере интеллектуальной собственности; мониторы [программы для компьютеров], предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; обеспечение программное для компьютеров, записанное, предназначенное для использования в сфере интеллектуальной собственности; оборудование компьютерное для информационных и мультимедийных продуктов, в том числе, социальных сетей, используемых в сфере интеллектуальной собственности; платформы программные, записанные или загружаемые, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; приложения для

компьютерного программного обеспечения, загружаемые, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; программы для компьютеров, записанные, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; программы компьютерные, загружаемые, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; программы операционные для компьютеров, записанные, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности;

42 - анализ компьютерных систем в сфере интеллектуальной собственности; дизайн визитных карточек в сфере интеллектуальной собственности; дизайн графический рекламных материалов в сфере интеллектуальной собственности; дизайн интерьерный в сфере интеллектуальной собственности; дизайн промышленный в сфере интеллектуальной собственности; дизайн художественный в сфере интеллектуальной собственности; инсталляция программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; исследования в области телекоммуникационных технологий в сфере интеллектуальной собственности; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц в сфере интеллектуальной собственности; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научные в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области дизайна веб-сайтов в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области информационной безопасности в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области информационных технологий в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области компьютерных технологий в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области разработки и развития компьютерной техники в сфере интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интернет-безопасности в сфере интеллектуальной собственности; консультации по вопросам программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; консультации по защите цифровых данных в сфере интеллектуальной собственности; консультации по технологическим вопросам в сфере интеллектуальной собственности; мониторинг компьютерных

систем, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности, для выявления неисправностей; мониторинг, компьютерных систем, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности, для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; мониторинг учетных записей пользователей систем, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности, для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; обеспечение программное как услуга [SaaS], предназначенное для использования в сфере интеллектуальной собственности; обслуживание программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; оцифровка документов [сканирование] в сфере интеллектуальной собственности; перенос данных или документов с физического носителя на электронный в сфере интеллектуальной собственности; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты в сфере интеллектуальной собственности; предоставление поисковых средств для интернета, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS], предназначенной для использования в сфере интеллектуальной собственности; проведение исследований по техническим проектам в сфере интеллектуальной собственности; проектирование компьютерных систем, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; прокат веб-серверов, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; прокат программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов], предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; разработка компьютерных платформ, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; разработка программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности;

создание и разработка информационных каталогов, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности, на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; составление программ для компьютеров, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; составление технической документации в сфере интеллектуальной собственности; тиражирование компьютерных программ, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; услуги аутсорсинга в области информационных технологий в сфере интеллектуальной собственности; услуги дизайнеров в области упаковки в сфере интеллектуальной собственности; услуги дистанционного резервного копирования данных, относящихся к интеллектуальной собственности; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий в сфере интеллектуальной собственности; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений в сфере интеллектуальной собственности; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции в сфере интеллектуальной собственности; услуги по созданию образа [промышленная эстетика] в сфере интеллектуальной собственности; хранение данных в электронном виде в сфере интеллектуальной собственности;

- таким образом, противопоставленные товарные знаки [1-3] не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

- заявитель считает, что товарные знаки [4, 5] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021741115, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [НЕКСУС ПЭЙТЕНТ ЭЙДЖИНСИ], в то время как противопоставленные товарные знаки [4, 5] имеют следующее звучание [ДЖИТИ НЕКСУС], то есть сравниваемые обозначения

имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4, 5] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- невозможно провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства, так как словесный элемент «NEXUS» заявленного обозначения отсутствует в словарно-справочных источниках и является фантазийным;

- заявитель полагает, что скорректированный перечень товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ заявленного обозначения не является однородным услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4, 5], поскольку сравниваемые товары и услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- также заявителем указывается, что противопоставленные товарные знаки [4, 5] были зарегистрированы после регистрации противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] и существовали друг с другом несколько лет;

- дополнительно заявитель обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки [4, 5] не используются их правообладателем при осуществлении своей деятельности, что исключает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ (в соответствии с решением Роспатента от 26.08.2022), а также в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

В подтверждение своих доводов заявителем на заседании коллегии 18.05.2023 был приобщен в материалы дела оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] (приложение №1).

С учетом даты (30.06.2021) поступления заявки №2021741115 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии,

числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая

результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

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


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

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

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 обозначение «» является комбинированным, состоящим из геометрических и графических элементов, и из словесных элементов «NEXUS», «PATENT AGENCY», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 26.08.2022 в части неохраноспособности словесных элементов «PATENT AGENCY» (характеризуют заявленные товары и услуги 09, 42, 45 классов МКТУ, так как указывают на их назначение), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

При анализе заявленного обозначения на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.


Противопоставленные товарные знаки «», «**NEXUS**», «**NEXUS**» по свидетельствам №№498797 [1], 498796 [2], 498372 [3] принадлежат одному лицу (Гугл ЭлЭлСи, США) на основании государственной регистрации перехода исключительного права на товарные знаки без заключения договора, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 23.01.2018. Данные товарные знаки образуют серию, объединенную общим словесным элементом «NEXUS». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] истёк 12.10.2022, 12.10.2022 и 25.09.2022 соответственно и не был продлен их правообладателем.

К указанным обстоятельствам относится также то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] для предоставления правовой охраны комбинированному



обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).


С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.


Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

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



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки [1-3] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, коллегия полагает, что противопоставленные товарные знаки [1-3] не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Противопоставленный знак «» [4] является комбинированным, состоит из геометрических фигур, из латинских букв «GT», и из словесного элемента «NEXUS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно решению Роспатента от 21.02.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1319823 [4] буквы «GT» выведены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «GT NEXUS» [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно решению Роспатента от 21.02.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1319822 [2] буквы «GT» выведены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленные знаки [4-5] принадлежат одному лицу (Infor IP Holdings, LLC, США), при этом, с учётом неохраспособности их букв «GT», основными индивидуализирующими элементами указанных противопоставлений являются словесные элементы «NEXUS».

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «NEXUS», «PATENT AGENCY» (как указывалось раньше словесные элементы «PATENT AGENCY» являются неохраняемыми, в силу чего не будут проанализированы на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «NEXUS», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Как было указано выше, противопоставленные знаки [4, 5] содержат в себе неохраноспособные буквы «GT», ввиду чего последние не будут учитываться при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4-5] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные основные индивидуализирующие

словесные элементы «NEXUS»/«NEXUS», что приводит к звуковому тождеству обозначений в целом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов сравниваемых обозначений.

В отношении семантического критерия сходства коллегия отмечает, что словесные элементы «NEXUS»/«NEXUS» сравниваемых обозначений не имеют словарно-справочных значений, ввиду чего их невозможно сравнить по данному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «клиенты тонкие [компьютеры] для информационных и мультимедийных продуктов, в том числе, социальных сетей, используемых в сфере интеллектуальной собственности; мониторы [программы для компьютеров], предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; обеспечение программное для компьютеров, записанное, предназначенное для использования в сфере интеллектуальной собственности; оборудование компьютерное для информационных и мультимедийных продуктов, в том числе, социальных сетей, используемых в сфере интеллектуальной собственности; платформы программные, записанные или загружаемые, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, предназначенные для

использования в сфере интеллектуальной собственности; программы для компьютеров, записанные, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; программы компьютерные, загружаемые, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; программы операционные для компьютеров, записанные, предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности» заявленного обозначения являются сопутствующими услугам 42 класса МКТУ «software as a Service (SAAS) services, namely, hosting software for use by others in the field of business management services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain management, supply chain visibility and synchronization, shipping, tracking, inventory management, order collaboration, invoice management, payment management, deductions management, first sale automation, supply chain finance, supply collaboration, factory management, distribution resource planning, retail resource planning, electronic data interchange, management of accounts payable and receivable, ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer orders, field services, quality management, manufacturing execution systems, transportation management, supply chain intelligence, order management, order entry, inventory and production planning, procurement order management, facility planning, tax planning, accounting, financial and business analysis, administration and forecasting, support services, supplier management, sales management, enterprise asset management, enterprise performance management, sales force automation, warehousing, distribution, logistics, customer service, customer asset management, customer relationship management, construction management, financial management, expense management, asset management, service management, inventory and production planning, product configuration management, product lifecycle management, human capital management, human resource administration and management, public sector solutions, hospitality solutions, analyzing, validating, reporting and managing costs and linking them to processes, workflows, and notifications (услуги программного обеспечения как услуги (SaaS), а именно размещение программного обеспечения для использования другими в сфере услуг по управлению бизнесом - управление логистикой, обратная логистика, управление цепочками поставок, прозрачность и

синхронизация цепочек поставок, доставка, отслеживание, управление запасами, совместная работа над заказами, управление счетами, управление платежами, управление отчислениями, автоматизация первой продажи, финансирование цепочки поставок, сотрудничество с поставщиками, управление производством, планирование ресурсов распределения, планирование розничных ресурсов, электронный обмен данными, управление кредиторской и дебиторской задолженностью, заказ, выставление счетов, телемаркетинг, доставка заказов клиентам, выездное обслуживание, управление качеством, системы управления производством, управление транспортировкой, анализ цепочки поставок, управление заказами, ввод заказов, планирование запасов и производства, управление заказами на поставку, планирование объектов, налоговое планирование, бухгалтерский учет, финансовый и бизнес-анализ, администрирование и прогнозирование, услуги поддержки, управление поставщиками, управление продажами, управление активами предприятия, управление эффективностью предприятия, автоматизация продаж, складирование, распределение, логистика, обслуживание клиентов, управление активами клиентов, управление взаимоотношениями с клиентами, управление строительством, управление финансами, управление расходами, управление активами, управление услугами, планирование запасов и производства, управление конфигурацией продуктов, управление жизненным циклом продуктов, управление человеческим капиталом, администрирование и управление человеческими ресурсами, решения для государственного сектора, решения для гостиничного бизнеса, анализ, проверка, отчетность и управление затратами и привязка их к процессам, рабочие процессы и уведомления); software as a service (SAAS) services featuring software applications and analytics platform for financial performance management, business intelligence, data processing and analytics, streaming data, identifying and implementing business process improvements, and deciphering and using the data; providing temporary use of online non-downloadable software that provides a provisioning framework for cloud infrastructure (услуги программного обеспечения как услуги (SaaS), включающие программные приложения и аналитическую платформу для

управления финансовыми показателями, бизнес-аналитики, обработки и анализа данных, потоковой передачи данных, выявления и внедрения улучшений бизнес-процессов, а также расшифровки и использования данных; предоставление временного использования онлайн-одеждаемого программного обеспечения, которое обеспечивает основу для облачной инфраструктуры); software as a service (SAAS) services, namely, cloud computing and hosting featuring software for use in data reporting and analyzing, namely, software for use in accessing and integrating data for business customers (услуги программного обеспечения как услуги (SaaS), а именно облачные вычисления и хостинг с программным обеспечением для использования в отчетах и анализе данных, а именно, программное обеспечение для доступа и интеграции данных для бизнес-клиентов); integration of private cloud computing environments (интеграция частных облачных вычислительных сред); providing virtual computer systems and virtual computer environments through cloud computing (предоставление виртуальных компьютерных систем и виртуальных компьютерных сред посредством облачных вычислений); cloud based ecommerce platform connected to other on premise software applications such as enterprise resource planning solutions or product configuration management solutions (облачная платформа электронной коммерции, подключенная к другим локальным программным приложениям, таким как решения для планирования ресурсов предприятия или решения для управления конфигурацией продуктов); platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in analysis of streaming data (платформа как услуга (PaaS) с программными платформами для использования при анализе потоковых данных); cloud computing software services for use in creating, designing and managing product offerings, business transactions and processes (программные услуги облачных вычислений для использования при создании, разработке и управлении предложениями продуктов, бизнес-транзакциями и процессами); computer software development (разработка компьютерного программного обеспечения); computer software support services, namely, troubleshooting of software problems and computer software consulting (услуги по поддержке компьютерного программного обеспечения, а именно устранение

проблем с программным обеспечением и консультации по компьютерному программному обеспечению)» противопоставленных знаков [4, 5], так как товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к оборудованию компьютерному и к продуктам программным, а услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4, 5] относятся к услугам в области компьютерных технологий, то есть сравниваемые товары и услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, ввиду чего квалифицируются коллегией как однородные.

Услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем в сфере интеллектуальной собственности; инсталляция программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; исследования в области телекоммуникационных технологий в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области информационной безопасности в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области информационных технологий в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области компьютерных технологий в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области разработки и развития компьютерной техники в сфере интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интернет-безопасности в сфере интеллектуальной собственности; консультации по вопросам программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; консультации по защите цифровых данных в сфере интеллектуальной собственности; мониторинг компьютерных систем, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности, для выявления неисправностей; мониторинг, компьютерных систем, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности, для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; мониторинг учетных записей пользователей систем, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности, для обнаружения кражи персональных данных через Интернет;

обеспечение программное как услуга [SaaS], предназначенное для использования в сфере интеллектуальной собственности; обслуживание программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; оцифровка документов [сканирование] в сфере интеллектуальной собственности; перенос данных или документов с физического носителя на электронный в сфере интеллектуальной собственности; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты в сфере интеллектуальной собственности; предоставление поисковых средств для интернета, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS], предназначенной для использования в сфере интеллектуальной собственности; проектирование компьютерных систем, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; прокат веб-серверов, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; прокат программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов], предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; разработка компьютерных платформ, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; разработка программного обеспечения, предназначенного для использования в сфере интеллектуальной собственности; создание и разработка информационных каталогов, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности, на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; составление программ для компьютеров, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; тиражирование компьютерных программ, предназначенных для использования в сфере интеллектуальной собственности; услуги аутсорсинга в области информационных технологий в сфере интеллектуальной собственности;

услуги дистанционного резервного копирования данных, относящихся к интеллектуальной собственности; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий в сфере интеллектуальной собственности; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений в сфере интеллектуальной собственности; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции в сфере интеллектуальной собственности; хранение данных в электронном виде в сфере интеллектуальной собственности» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4, 5] (перечислены по тексту заключения выше), так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области компьютерных технологий, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что ограничение перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ формулировками «предназначенные для использования в сфере интеллектуальной собственности; в сфере интеллектуальной собственности» не приводит к выводу о том, что приведенные выше товары и услуги 09, 42 классов МКТУ не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4, 5], поскольку услуги 42 класса МКТУ зарегистрированы без ограничения сферы деятельности, то есть могут оказываться и для сферы интеллектуальной собственности.

В отношении доводов заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки [4, 5] не используются их правообладателем при осуществлении своей деятельности, что исключает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте, коллегия указывает, что данные доводы не влияют на законность настоящего решения, поскольку заявителем в материалы дела не были представлены документы, которые могли бы свидетельствовать о неиспользовании противопоставленных товарных знаков их правообладателем в гражданском обороте. Данные обстоятельства не опровергались заявителем и на заседании коллегии 18.05.2023.

Что касается доводов заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 4, 5] сосуществовали несколько лет, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельным независимым порядком, ввиду чего данный довод также не может быть принят коллегией во внимание.

Вместе с тем, коллегия указывает, что в ограниченном перечне услуг 42 класса МКТУ также содержатся услуги «дизайн визитных карточек в сфере интеллектуальной собственности; дизайн графический рекламных материалов в сфере интеллектуальной собственности; дизайн интерьерный в сфере интеллектуальной собственности; дизайн промышленный в сфере интеллектуальной собственности; дизайн художественный в сфере интеллектуальной собственности; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц в сфере интеллектуальной собственности; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научные в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области дизайна веб-сайтов в сфере интеллектуальной собственности; консультации по технологическим вопросам в сфере интеллектуальной собственности; проведение исследований по техническим проектам в сфере интеллектуальной собственности; составление технической документации в сфере интеллектуальной собственности; услуги дизайнеров в области упаковки в сфере интеллектуальной собственности; услуги по созданию образа [промышленная эстетика] в сфере интеллектуальной собственности», которые не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4, 5] (перечислены по тексту заключения выше), поскольку данные услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области дизайна и промышленной эстетики, к услугам по исследованиям и разработке товаров для третьих лиц, к услугам научно-исследовательским, к услугам по консультациям по технологическим вопросам, к услугам по проведению исследований по техническим проектам, к услугам по составлению технической документации, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4, 5] относятся к услугам в области

компьютерных технологий, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [4, 5] в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, при анализе однородности услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4, 5], коллегией было установлено, что заявленные услуги 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек в сфере интеллектуальной собственности; дизайн графический рекламных материалов в сфере интеллектуальной собственности; дизайн интерьерный в сфере интеллектуальной собственности; дизайн промышленный в сфере интеллектуальной собственности; дизайн художественный в сфере интеллектуальной собственности; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц в сфере интеллектуальной собственности; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научные в сфере интеллектуальной собственности; консультации в области дизайна веб-сайтов в сфере интеллектуальной собственности; консультации по технологическим вопросам в сфере интеллектуальной собственности; проведение исследований по техническим проектам в сфере интеллектуальной собственности; составление технической документации в сфере интеллектуальной собственности; услуги дизайнеров в области упаковки в сфере интеллектуальной собственности; услуги по созданию образа [промышленная эстетика] в сфере интеллектуальной собственности» не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4, 5] (анализ приведен по тексту заключения выше), в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении указанных услуг 42 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2023, изменить решение Роспатента от 26.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741115.