

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.05.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775428, при этом установила следующее.

Обозначение «**GeoSCADA**» по заявке №2021775428 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.11.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенный в заявленное обозначение сложносоставной словесный элемент «GeoSCADA», где «Geo» в переводе с английского часть сложных слов, означающая: связанный с Землей, относящийся к Земле, к ее изучению,

геологический (См. Интернет <https://translate.academic.ru/searchall.php?SWord=Гео> «Современная энциклопедия» 2000 г., <https://sokrasheniya.academic.ru/37169> «Словарь сокращений современного русского языка» С.-Пб.: Политехника, С. Фадеев 1997 г.), «SCADA» - (аббр. от англ. supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) - программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления (См. Интернет <https://academic.ru/searchall.php?SWord=SCADA> «Справочник технического переводчика» – Интент, 2009-2013 гг.) в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ является неохраняемым, так как характеризует заявленные товары и услуги, в том числе указывает на назначение товаров и услуг, и обозначение в целом не обладает различительной способностью.

В отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ *«обслуживание техническое и ремонт оборудования; помощь техническая при аварии; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; установка и ремонт оборудования; устранение помех в работе электрических установок»*, части заявленных услуг 42 класс МКТУ *«исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; разработка планов в области строительства»* регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) не может быть произведена, в силу того, что оно будет способно вводить потребителей в заблуждение относительно назначения услуг.

Заявителем не были представлены какие-либо документы, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования в гражданском обороте до даты подачи заявки, в связи с чем нет основания для предоставления словесному элементу «GeoSCADA» самостоятельной правовой охраны.




Кроме того установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «  » (свидетельство №456259 с приоритетом от 01.03.2011), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «Научно-производственный Центр «СКАДА», 603155, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46, в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку представляет собой оригинальное обозначение (комбинацию) «GeoSCADA», отсутствующее в словарях и не имеющее общепринятого значения для всех заявленных товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, экспертизой не подтверждено, что заявленное обозначение используется как общераспространенное понятие непосредственно для заявленных товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ;

- сложившаяся практика регистраций товарных знаков подтверждает наличие товарных знаков для товаров 09 класса МКТУ, относящихся к программным продуктам, включающим словесный элемент «GEO»: «» по свидетельству №627158, «GEO SCAN» по свидетельству №640152,

«» по свидетельству №739902, «» по свидетельству №781129, «GeoSet» по свидетельству №701172, «» по свидетельству №683056;

- заявленное обозначение не обладает способностью введения потребителей в заблуждение относительно заявленных товаров или услуг, при этом возможность введения потребителей в заблуждение всегда носит вероятностный характер, требует соответствующих доказательств, в экспертизе они не содержатся;

- вопреки утверждениям экспертизы заявитель не оспаривает сходство до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака «СКАДА» по свидетельству №456259, а также однородность соответствующих товаров и услуг, вместе с тем элемент «SCADA» для заявленных товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; установка программного обеспечения; консультации в области*

компьютерных технологий; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; 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 информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном», должен рассматриваться как неохраняемый, в связи с чем противопоставление товарного знака со сходным словесным элементом для заявленного обозначения является недопустимым.

- для всех услуг 37 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ *«инжиниринг; исследования в области строительства зданий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; экспертиза инженерно-техническая»* словесный элемент «SCADA» явным образом является фантазийным;

- реестр Роспатента содержит ряд товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных заявленным товаров и услуг, содержащих в качестве неохраняемого элемента «SCADA»: «**OWL SCADA**» по свидетельству №743181 (заявка №2019710587), «**SCADA Текон**» по свидетельству №753066, «**Scada Strangelove**» по свидетельству №604369, «**Главная SCADA страны**» по



свидетельству №600077, «**INTEGRITY SCADA**» по свидетельству №813849 (заявка №2019748354);

- анализ документов, относящихся к делопроизводству двух из них (по заявкам №2019710587 и №2019748354) показывает, что в обоих случаях экспертиза исходила из того, что элемент «SCADA» является неохраняемым (потерявшим различительную способность).

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021775428 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.

Доводы возражения иллюстрируются заключениями экспертизы и коллегии палаты по патентным спорам, касающимся заявок №2019710587, №2019748354, №2021750707.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (17.11.2021) поступления заявки №2021775428 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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

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

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

Обозначение «**GeoSCADA**» по заявке №2021775428 с приоритетом от 17.11.2021 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака для широкого перечня товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ - *базы данных; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые; файлы изображений загружаемые; элементы графические;*

37 класс МКТУ - *консультации по вопросам строительства; обслуживание техническое и ремонт оборудования; помощь техническая при аварии; предоставление информации по вопросам ремонта; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; установка и ремонт оборудования; устранение помех в работе электрических установок;*

42 класс МКТУ - *анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования в области строительства зданий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения; 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 информации в области*

компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два словесных элемента «Geo» и «SCADA», которые визуальным образом воспринимаются как два независимых слова за счет использования при их написании заглавных и строчных букв.

Словесный элемент «Geo¹» является частью сложных слов в английском языке и означает связь с землей, относящийся к земле, к ее изучению, геологический (см. сведения экспертизы, а также <https://translate.academic.ru/geo/en/ru/>), а слово «SCADA²» представляет собой аббревиатуру, образованную от словосочетания в английском языке «supervisory control and data acquisition» / «диспетчерское управление и сбор данных», что согласно словарно-справочным данным означает программное обеспечение, предназначенное для поддержки средств автоматизации и построения систем промышленной автоматизации.

Программный пакет «SCADA» предназначен для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. «SCADA» может являться частью Автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), Автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ), системы экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматизации зданий и т. д. «SCADA»-системы используются во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. Данное программное обеспечение устанавливается

¹ <https://translate.academic.ru/geo/en/ru/>;

² Справочник технического переводчика 2009-2013, https://technical_translator_dictionary.academic.ru/281751/SCADA.

на компьютеры и, для связи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы.

Понятие «SCADA» имеет двойное толкование. Наиболее широко распространено понимание «SCADA» как программного комплекса, обеспечивающего выполнение указанных функций, а также инструментальных средств для разработки этого программного обеспечения. Однако, часто под «SCADA»-системой подразумевают программно-аппаратный комплекс. Подобное понимание термина «SCADA» более характерно для раздела телеметрии.

Значение понятия «SCADA» претерпело изменения вместе с развитием технологий автоматизации и управления технологическими процессами. В 80-е годы под «SCADA»-системами чаще понимали программно-аппаратные комплексы сбора данных реального времени. С 90-х годов термин «SCADA» больше используется для обозначения только программной части человеко-машинного интерфейса АСУ ТП.

Исходя из указанных сведений, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SCADA» воспринимается в качестве обозначения, характеризующего заявленные товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; 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 информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; хранение*

данных в электронном», связанные с деятельностью в области программного обеспечения.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; предоставление информации по вопросам ремонта», 42 класса МКТУ «инжиниринг³; исследования в области строительства зданий; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; разработка планов в области строительства; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; экспертиза инженерно-техническая», которые представляют собой инженерно-техническую и консультационную деятельность, которая может сопровождаться применением системы «SCADA».

Коллегией принята во внимание представленная заявителем информация относительно неохраноспособности обозначения «SCADA» в силу использования его различными лицами в гражданском обороте при сопровождении товаров и услуг, связанных с программированием и инжинирингом, в том числе, сведения о зарегистрированных товарных знаках «**OWL SCADA**» (свидетельство №743181), «**SCADA Текон**» (свидетельство №753066), «**Scada Strangelove**» (по свидетельству №604369), «**Главная SCADA страны**» (свидетельство №600077),



INTEGRITY

SCADA



«**SCADA**» (свидетельство №813849), в которых указанный спорный элемент дискламирован.

Таким образом, заявленное обозначение «GeoSCADA» вызывает вполне правдоподобные представления о программном продукте, который имеет отношение к земельным ресурсам. В этой связи при сопровождении вышеуказанных товаров 09, 42 классов МКТУ заявленное обозначение воспринимается не как некое словосочетание с фантазийной, не известной потребителю семантикой, а как характеристика продукции и сферы деятельности, т.е. как указание на назначение товаров и услуг.



³ Инжиниринг - комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции. Инжиниринг охватывает все этапы инновационного цикла, см. Финансовый словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13778.


Вместе с тем следует указать, что обозначениям, описательным по своей сути может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если на дату их подачи на регистрацию в качестве товарного знака они приобрели различительную способность и стали ассоциироваться с конкретным производителем. В данном случае заявитель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о том, что заявленное им на регистрацию в качестве товарного знака обозначение воспринимается потребителем не как фантазийное обозначение, ассоциировавшееся на дату подачи заявки №2021775428 исключительно с ООО «Таврида Электрик»

Более того, исходя из общедоступных сведений сети Интернет «GEO SCADA» используется рядом компаний⁴ (ООО «НУМЕРИКС» (ИНН 7718521725), компания Klinkmann, компания Schneider Electric) при сопровождении программных продуктов в области систем мониторинга, связанных с геолокацией.

Что касается товарных знаков «» (свидетельство №627158), «GEOSCAN» (свидетельство №640152), «» (свидетельство



№739902), «» (свидетельство №781129), «» (свидетельство

№701172), « GeoSolutions» (свидетельство №683056), то вопреки доводам заявителя они не могут служить доказательством наличия у элемента «GEO» в составе заявленного обозначения различительной способности в силу того, что используются в приведенных примерах в сочетании не с обозначением «SCADA», а с иными элементами, которые влияют на восприятие всего обозначения в целом.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса описательные обозначения являются неохраноспособными и не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, поскольку существует необходимость свободного использования подобных обозначения в гражданском обороте для широкого круга лиц, осуществляющих деятельность в сфере создания программных продуктов на основе системы «SCADA», в том числе в сфере, связанной с использованием земельных ресурсов, что приводит к

⁴ <https://www.numerix.ru/movicon-next-geo-scada/>;
http://www.remmag.ru/admin/upload_data/remmag/07-2/Klinkmann.pdf;
<https://www.centrosolves.com/files/PDFs/Geo-SCADA-Brochure-TBULM01028-V5-Letter.aspx>.

выводу о том, что спорное обозначение не обладает различительной способностью в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо отметить, что заявленные услуги 37 класса МКТУ «*обслуживание техническое и ремонт оборудования; помощь техническая при аварии; предоставление информации по вопросам ремонта; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; установка и ремонт оборудования; устранение помех в работе электрических установок*», а также услуги 42 класса МКТУ «*исследования и разработка новых товаров для третьих лиц*» представляют собой конкретную деятельность, направленную на создание, техническое обслуживание и ремонт различных объектов, осуществление которой не связано с программным комплексом «SCADA», предназначенным для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

Наличие элемента «SCADA» в составе заявленного обозначения применительно к указанным услугам 37, 42 классов МКТУ, выполнение которых не связано с этим программным комплексом, вызывает не соответствующие действительности представления о назначении этих услуг, а, следовательно, заявленное обозначение в целом не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса как способный ввести потребителя в заблуждение.

Вместе с тем необходимо указать, что основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021775428 послужил приведенный в заключении по результатам экспертизы довод о наличии сходства до степени смешения между

заявленным обозначением «**GeoSCADA**» и товарным знаком «»

по свидетельству №456259 с приоритетом от 01.03.2011, принадлежащим иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №456259 зарегистрирован для товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ - *приборы и устройства для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля и обучения; приборы и инструменты для передачи,*

распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; компьютеры промышленные, компоненты промышленных компьютеров; программируемые контроллеры, программное обеспечение для систем автоматического управления производственными процессами; средства операторского интерфейса; монтажные шкафы, корпуса, датчики, индикаторы и исполнительные устройства, кабели, разъемы, клеммы, электроустановочные изделия; встраиваемые компьютеры; программаторы; материнские платы промышленные; накопители на флэш-памяти; магнитные носители информации; оборудование для обработки информации; счетные машины; источники питания; встраиваемые операционные системы; устройства связи с объектами; оборудование для применения во взрывоопасных зонах; оборудование для телекоммуникации;

35 класс МКТУ - представление товаров 09 класса на всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами 09 класса);

42 класс МКТУ - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; инжиниринг; услуги по промышленному анализу.

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Коллегия приняла во внимание, что заявителем не оспаривается наличие сходства сопоставляемых обозначений «**GeoSCADA**» и «**СКАДА**», основанное на фонетическом тождестве словесных элементов «SCADA» и «СКАДА», а также однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ в сфере компьютерного оборудования, программирования, научно-технологической деятельности и инжиниринга.

Однако в данном случае необходимо принять во внимание, что словесный элемент «SCADA» признан неохраняемым элементом для товаров 09 класса МКТУ *«базы данных; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые; файлы изображений загружаемые; элементы графические»* и услуг 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инжиниринг; установка программного обеспечения; исследования в*

области строительства зданий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения; 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 информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая», вследствие чего для данных товаров и услуг противопоставление товарного знака по свидетельству №456259 представляется необоснованным.

Однако в перечне услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения присутствует такая позиция как *«исследования и разработка новых товаров для третьих лиц»*, в отношении которой словесный элемент «SCADA» не подпадает под категорию не соответствующего пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вид услуг 42 класса МКТУ относится к категории *«научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки»*, которая фигурирует в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №456259, т.е. сопоставляемые услуги признаются однородными.

Учитывая наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного, а также однородность приведенных услуг 42 класса МКТУ, можно говорить о сходстве сопоставляемых обозначений до степени их смешения, а, значит,

усматривается вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как справедливо было указано в заключении по результатам экспертизы оспариваемого решения Роспатента.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, оснований для удовлетворения поступившего возражения и возможности регистрации товарного знака по заявке №2021775428 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2023.