

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 05.04.2022, поданное компанией «Люмен Текнолоджис, ЭлЭлСи», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020702086 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020702086, поданной 21.01.2020, испрашивается на имя «Люмен Текнолоджис, Инк.», Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 09, услуг 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Впоследствии 13.08.2020 в наименование заявителя были внесены изменения: «Люмен Текнолоджис, ЭлЭлСи» (далее - заявитель).

LUMEN

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: .

Роспатентом 14.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020702086 в отношении всех товаров 09, услуг 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



- « [2], зарегистрированным по свидетельству № 204453 с приоритетом от 10.02.1999, на имя ООО «Люмен-Т» (185000, г. Петрозаводск, Северная промзона, ул. Заводская, д. 5, стр. 8), в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- «www.Lumen-house.ru» [3], зарегистрированным по свидетельству № 464426 с приоритетом от 12.07.2010, на имя «АРМИТЕК ЛИМИТЕД» (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОНГКОНГ, ЮНИТ 1010 МИРАМАР ТАУЭР 132 НАТАН РОУД ЦИМШАЦУЙ КОУЛУН), в отношении однородных услуг 38 и 42 классов МКТУ;

- «**Lumen**» [4], зарегистрированным по свидетельству № 721696 с приоритетом от 04.05.2018, на имя ООО «ЛЮМЕН ЛАЙТИНГ» (603028, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Авангардная, 8А, Литера Н, оф. 1), в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- « [5], зарегистрированным по свидетельству № 769652 с приоритетом от 16.10.2019, на имя ООО «ЛЮМЕН» (398037, Липецкая область, г. Липецк, ул. Железнякова, 8, корп. А, литер Е, оф. 1), в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- сходство определено на основании таких признаков как: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к

другу; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных «ЛЮМЕН» - «LUMEN»;

- при установлении однородности принимались во внимание условия производства и сбыта, круг потребителей, род (вид) товаров, а также принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому производителю.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 05.04.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.07.2021.

Доводы возражения, поступившего 05.04.2022, сводятся к следующему:

- заявитель заключил с правообладателем противопоставленного товарного знака [3] договор об отчуждении исключительного права в отношении всех услуг 38 и 42 классов МКТУ, о чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр);
- заявитель не претендует на получение правовой охраны заявленного обозначения [1] в отношении заявленных товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых экспертизой были выявлены иные препятствия в виде товарных знаков [2,4,5].

На основании изложенного в возражении, поступившем 05.04.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 и 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2022, коллегией были выявлены дополнительные основания, предусмотренные пунктом 44 Правил ППС, и препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству № 721696 [4], зарегистрированного в отношении части товаров 09 класса МКТУ, которые являются однородными части услуг 42 класса МКТУ.

От заявителя 01.06.2022 поступили письменные пояснения на выдвинутые

коллекцией дополнительные основания. Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 721696 [4] зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ. Правообладатель товарного знака [4] ООО «ЛЮМЕН ЛАЙТИНГ» специализируется исключительно на розничной и оптовой торговле автомобильными деталями и принадлежностями, о чем свидетельствуют сведения из ЕГРЮЛ, а также информация с официального сайта. Под товарным знаком [4] предлагаются к продаже автомобильные фары, галогенные лампы и сигнальные огни. Правообладатель товарного знака [4] не занимается разработкой или продажей программного обеспечения, компьютерных программ или приложений, маркируемых обозначением «Lumen». Заявитель - это одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний, которая предоставляет широкий спектр услуг связи, была основана в 1930 году и имеет офисы по всему миру. Заявитель предоставляет компаниям и клиентам услуги передачи данных, голоса и управляемые услуги через свою высококачественную усовершенствованную волоконно-оптическую сеть и множество ЦОД (центров обработки данных). Риски ввода потребителей в заблуждение относительно изготовителя соответствующих товаров и услуг отсутствуют, поскольку заявитель и правообладатель товарного знака [4] специализируются в различных областях деятельности. Заявитель исключил услуги 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения в области телекоммуникаций; инсталляция и обслуживание программного обеспечения для доступа в Интернет; инсталляция программного обеспечения; обновление и поддержание компьютерного программного обеспечения с применением патчей; проектирование компьютерного оборудования и разработка программного обеспечения в области телекоммуникаций; консультационные услуги по компьютерному оборудованию и программному обеспечению в области телекоммуникаций»* из первоначально заявленного перечня.

Заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение [1] в отношении всех услуг 38 класса МКТУ и ограниченного перечня услуг 42 класса МКТУ *«услуги автоматизации, а именно автоматизация с помощью беспроводных телефонных, электрических технологий или технологий веб-мониторинга, которые позволяют осуществлять дистанционное или автоматизированное управление системами*

контроля окружающей среды для домов, зданий или сооружений; услуги автоматизации для целей безопасности, а именно автоматизация с помощью беспроводных телефонных, электрических технологий или технологий веб-мониторинга, которые позволяют осуществлять дистанционный или автоматизированный контроль доступа в здания и систем безопасности; проектирование телекоммуникационных систем для третьих лиц; услуги хранения данных в электронном виде для архивирования баз данных, изображений и других электронных данных; консультации в области компьютерной безопасности; услуги в области компьютерной безопасности, а именно ограничение доступа к компьютерным сетям нежелательных веб-сайтов, информационных средств, отдельных лиц и устройств и ограничение доступа компьютерных сетей к нежелательным веб-сайтам, информационным средствам, отдельным лицам и устройствам; услуги в области компьютерной безопасности, а именно исполнение, ограничение и контроль привилегий доступа пользователей компьютерных ресурсов к облачным, мобильным или сетевым ресурсам на основе присвоенных им полномочий; анализ угроз компьютерной безопасности для защиты данных; компьютерные услуги, а именно услуги по предоставлению «облачного» хостинга; компьютерные услуги, а именно фильтрация нежелательной электронной почты; компьютерные услуги, а именно мониторинг, тестирование, анализ и составление отчетов по управлению интернет-трафиком и контентом веб-сайтов третьих лиц; компьютерные услуги, а именно оптимизация сетей «облачных» вычислений путем удаленного и локального управления инфраструктурой и мониторинга ИТ систем «облачных вычислений» и прикладных систем «облачных» вычислений; компьютерные услуги, а именно защита информационных систем от вирусов, услуги резервного копирования данных и восстановление компьютерных данных; услуги интеграции компьютерных систем; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий и «облачных» вычислений; консультации по защите цифровых данных; проектирование, создание, хостинг, обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; разработка компьютерных сетей для третьих лиц; консультации по вопросам информационной безопасности; услуги по управлению и оптимизации

глобальной вычислительной сети (WAN), виртуальных частных сетей (VPN) и виртуальных частных локальных сетей (VPLS) третьих лиц; локальное управление проектами в телекоммуникационной сфере путем сетевого анализа и проектирования локальной сети (LAN)/ глобальной вычислительной сети (WAN); профессиональные компьютерные услуги, а именно сетевой анализ, проектирование локальной сети (LAN)/ глобальной вычислительной сети (WAN), беспроводной инжиниринг, создание виртуальной среды и управление компьютерными проектами; предоставление виртуальных компьютерных систем и виртуальных компьютерных сред посредством «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования компьютерных данных; технические консультационные услуги в области архитектуры центров обработки данных, решений для публичных и частных «облачных» вычислений, а также оценка и внедрение интернет-технологий и услуг; услуги технической поддержки, а именно управление производительностью компьютерных и сетевых приложений, серверов, хранилищ данных и протоколов связи, используемых в сетях облачных вычислений; услуги технической поддержки, а именно миграция серверов и приложений базы данных; техническая поддержка, а именно мониторинг сетевых систем; консультации в области телекоммуникационного инжиниринга; услуги телевизионного вещания; службы размещения виртуальных серверов, а именно мониторинг и управление размещаемой серверной инфраструктурой для третьих лиц; аудио, текстовое и видео вещание через компьютер или другие телекоммуникационные сети, включая загрузку, постинг, показ и электронную передачу данных, информации, аудио и видео изображений; предоставление доступа к мультимедийному контенту онлайн; предоставление доступа к электронным площадкам, содержащим контент, веб-сайтам и порталам; услуги в области конфигурации компьютерных сетей; проектирование компьютерных сетей для третьих лиц; управление компьютерными сетями, а именно мониторинг сетевых систем для технических целей; предоставление услуг приложений (ASP), а именно а хостинг компьютерного программного обеспечения третьих лиц; улучшение, оптимизация и улучшение производительности хранилищ данных и протоколов связи, используемых в «облачных» вычислительных сетях; интеграция компьютерных систем и сетей;

консультации в области управления конфигурациями компьютерного оборудования и программного обеспечения; компьютерные услуги, а именно предоставление веб-приложений / веб-систем и онлайн порталов для покупателей, позволяющих удаленно управлять, администрировать, изменять и контролировать их пользовательские компьютерные устройства, приложения для обработки данных и компьютерные программы; услуги технической поддержки, а именно устранение неполадок путем диагностики компьютерного оборудования и проблем программного обеспечения; информационные и консультационные услуги, относящиеся ко всему вышесказанному».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения и дополнению к нему были приложены:

- сведения о регистрации товарного знака [3] из Госреестра, а также изменения к свидетельству на товарный знак № 464426 [3] – [6];
- сведения о видах деятельности ООО «ЛЮМЕН ЛАЙТИНГ» из ЕГРЮЛ – [7];
- сведения о компании ООО «ЛЮМЕН ЛАЙТИНГ» и ее продукции под товарным знаком «LUMEN» – [8];
- сведения о деятельности заявителя - компании «Lumen Technologies, LLC» – [9].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 05.04.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.01.2020) заявки № 2020702086 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

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

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

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

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

LUMEN

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ, ограниченного перечня услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 14.07.2021 в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, услуг 37 классов МКТУ заявителем не оспаривается. В связи с чем, сравнительный анализ на тождество и сходство, а также анализ однородности товаров услуг заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,5] не требуется. Заявитель оспаривает решение Роспатента от 14.07.2021 только в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ, в том числе с учетом дополнительных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, выдвинутых коллегией, приведены следующие товарные знаки:



- «www.Lumen-house.ru» [3] по свидетельству № 464426 с приоритетом от 12.07.2010. Правообладатель: «АРМИТЕК ЛИМИТЕД» (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОНГКОНГ, ЮНИТ 1010 МИРАМАР ТАУЭР 132 НАТАН РОУД ЦИМШАЦУЙ КОУЛУН). Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне;

- «**Lumen**» [4] по свидетельству № 721696 с приоритетом от 04.05.2018. Правообладатель: ООО «ЛЮМЕН ЛАЙТИНГ», г. Нижний Новгород. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «LUMEN / Lumen». «Lumen» - в переводе с английского на русский язык означает: люмен (единица светового потока), просвет потока (вены, артерии), полость клетки (см. электронные словари: <https://woordhunt.ru/word/lumen>, <https://www.translate.ru/перевод/английский-русский/lumen>). Визуальное сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] обусловлено тем, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Отдельные визуальные отличия не приводят к отсутствию сходства.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3,4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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. Сравнимые обозначения [1] и [3,4] обладают высокой степенью сходства, как было установлено выше.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [3,4] в возражении заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Исключительное право на вышеуказанный товарный знак [3] в отношении всех услуг 38 класса МКТУ *«телекоммуникации»* и услуг 42 класса МКТУ *«разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров»* по свидетельству № 464426 с приоритетом 12.07.2010 (срок действия регистрации продлен до 12.07.2030) было передано заявителю. Дата и номер регистрации договора об отчуждении исключительного права: 17.03.2022, РД0390961 [6].

В связи с изложенным, вышеуказанный товарный знак [3] по свидетельству № 464426 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 38 класса МКТУ.

В отношении однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [4] и услуг 42 класса МКТУ ограниченного перечня заявленного обозначения [1] коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ ограниченного перечня *«услуги автоматизации, а именно автоматизация с помощью беспроводных телефонных, электрических технологий или технологий веб-мониторинга, которые позволяют осуществлять дистанционное или автоматизированное управление системами контроля окружающей среды для домов, зданий или сооружений; услуги автоматизации для целей безопасности, а именно автоматизация с помощью беспроводных телефонных, электрических технологий или технологий веб-мониторинга, которые позволяют осуществлять дистанционный или автоматизированный контроль доступа в здания и систем безопасности; услуги хранения данных в электронном виде для архивирования баз данных, изображений и*

других электронных данных; консультации в области компьютерной безопасности; услуги в области компьютерной безопасности, а именно ограничение доступа к компьютерным сетям нежелательных веб-сайтов, информационных средств, отдельных лиц и устройств и ограничение доступа компьютерных сетей к нежелательным веб-сайтам, информационным средствам, отдельным лицам и устройствам; услуги в области компьютерной безопасности, а именно исполнение, ограничение и контроль привилегий доступа пользователей компьютерных ресурсов к облачным, мобильным или сетевым ресурсам на основе присвоенных им полномочий; анализ угроз компьютерной безопасности для защиты данных; компьютерные услуги, а именно услуги по предоставлению «облачного» хостинга; компьютерные услуги, а именно фильтрация нежелательной электронной почты; компьютерные услуги, а именно мониторинг, тестирование, анализ и составление отчетов по управлению интернет-трафиком и контентом веб-сайтов третьих лиц; компьютерные услуги, а именно оптимизация сетей «облачных» вычислений путем удаленного и локального управления инфраструктурой и мониторинга ИТ систем «облачных вычислений» и прикладных систем «облачных» вычислений; компьютерные услуги, а именно защита информационных систем от вирусов, услуги резервного копирования данных и восстановление компьютерных данных; услуги интеграции компьютерных систем; услуги консультационные в области информационных технологий и «облачных» вычислений; консультации по защите цифровых данных; проектирование, создание, хостинг, обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; разработка компьютерных сетей для третьих лиц; консультации по вопросам информационной безопасности; услуги по управлению и оптимизации глобальной вычислительной сети (WAN), виртуальных частных сетей (VPN) и виртуальных частных локальных сетей (VPLS) третьих лиц; локальное управление проектами в телекоммуникационной сфере путем сетевого анализа и проектирования локальной сети (LAN)/ глобальной вычислительной сети (WAN); профессиональные компьютерные услуги, а именно сетевой анализ, проектирование локальной сети (LAN)/ глобальной вычислительной сети (WAN), беспроводной инжиниринг, создание виртуальной среды и управление компьютерными проектами; предоставление виртуальных компьютерных систем и виртуальных компьютерных

сред посредством «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования компьютерных данных; технические консультационные услуги в области архитектуры центров обработки данных, решений для публичных и частных «облачных» вычислений, а также оценка и внедрение интернет-технологий и услуг; услуги технической поддержки, а именно управление производительностью компьютерных и сетевых приложений, серверов, хранилищ данных и протоколов связи, используемых в сетях облачных вычислений; услуги технической поддержки, а именно миграция серверов и приложений базы данных; техническая поддержка, а именно мониторинг сетевых систем; службы размещения виртуальных серверов, а именно мониторинг и управление размещаемой серверной инфраструктурой для третьих лиц; аудио, текстовое и видео вещание через компьютер или другие телекоммуникационные сети, включая загрузку, постинг, показ и электронную передачу данных, информации, аудио и видео изображений; предоставление доступа к мультимедийному контенту онлайн; предоставление доступа к электронным площадкам, содержащим контент, веб-сайтам и порталам; услуги в области конфигурации компьютерных сетей; проектирование компьютерных сетей для третьих лиц; управление компьютерными сетями, а именно мониторинг сетевых систем для технических целей; предоставление услуг приложений (ASP), а именно а хостинг компьютерного программного обеспечения третьих лиц; улучшение, оптимизация и улучшение производительности хранилищ данных и протоколов связи, используемых в «облачных» вычислительных сетях; интеграция компьютерных систем и сетей; консультации в области управления конфигурациями компьютерного оборудования и программного обеспечения; компьютерные услуги, а именно предоставление веб-приложений / веб-систем и онлайн порталов для покупателей, позволяющих удаленно управлять, администрировать, изменять и контролировать их пользовательские компьютерные устройства, приложения для обработки данных и компьютерные программы; услуги технической поддержки, а именно устранение неполадок путем диагностики компьютерного оборудования и проблем программного обеспечения; информационные и консультационные услуги, относящиеся ко всему вышесказанному» относятся к информационным, вычислительным и компьютерным

технологиям, компьютерному оборудованию и программам, автоматизированным системам, в связи с чем, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «*программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; интерфейсы для компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; звуковые интерфейсы; платы для интегральных схем; микропроцессоры; модемы; мониторы [программы для компьютеров]; пейджеры; передатчики [дистанционная связь]; платы печатные; процессоры [центральные блоки обработки информации]; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы для дистанционной записи; публикации электронные загружаемые; схемы интегральные; схемы печатные; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы изображений загружаемые; чипы [интегральные схемы]*» противопоставленного товарного знака [4], поскольку встречаются в одном сегменте рынка, имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «*проектирование телекоммуникационных систем для третьих лиц; консультации в области телекоммуникационного инжиниринга; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий*» ограниченного перечня сопутствуют заявленным услугам 38 класса МКТУ, связанным с телекоммуникациями, и не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, представляющих собой компьютерное и программное обеспечение, противопоставленного товарного знака [4], поскольку имеют разное назначение, разный круг потребителей и относятся к иному родовому понятию.

Заявленная услуга 42 класса МКТУ *«услуги телевизионного вещания»* ограниченного перечня ошибочно упомянута в перечне услуг этого класса, относится к услугам 38 класса МКТУ и была заявлена заявителем первоначально в 38 классе МКТУ.

Доводы о фактическом использовании товарного знака [4], деятельности заявителя [7-9] не преодолевают требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку при оценке однородности анализу подвергаются те товары и услуги, которые указаны в заявленном перечне и перечне противопоставленного товарного знака.

Отчуждение исключительного права на товарный знак [3] в отношении услуг 42 класса МКТУ *«разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров»* по свидетельству № 464426 не приводит к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 42 класса МКТУ ввиду наличия сходного товарного знака [4], правовая охрана которого действует в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, как было установлено выше.

Следовательно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части ограниченного перечня услуг 42 класса МКТУ. Как было установлено выше, в отношении всех услуг 38 класса МКТУ и другой части услуг 42 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2022, отменить решение Роспатента от 14.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020702086.