

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 31.01.2025, поданное ООО «АРИСЕНТА», г. Рязань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023795710 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023795710, поданной 06.10.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



«» в цветовом сочетании: «розовый».

Роспатентом 26.12.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023795710 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса для всех товаров 09 и всех услуг 42 класса МКТУ, а также другой части услуг 35 класса МКТУ. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения (1) словесный элемент «TRACK» («TRACK» - в переводе с английского языка на русский язык - звуковая дорожка - бороздка, линия записи на звуковоспроизводящих устройствах. См. Интернет-словари: <https://translate.google.com/>; <https://wooordhunt.ru/word/track>; <https://gufo.me/dict/kuznetsov/дорожка>) является неохраняемым для части товаров 09 класса МКТУ «ноты электронные, загружаемые; средства обучения аудиовизуальные; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; контроллеры цифрового интерфейса музыкальных инструментов, являющиеся аудиоинтерфейсами» и части услуг 35 класса МКТУ «онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайнсервисы розничные для скачивания цифровой музыки; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров и услуг;

- в соответствии с требованием пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «ТРЭК», «ТРЕК», «TRACK», зарегистрированных по свидетельствам № 681807 («**TRACK**») с датой приоритета от 29.08.2017 (2),

№ 803146 («**ТРЕК**») с датой приоритета от 18.03.2020 (3), № 803148

(«**ТРЭК**») с датой приоритета от 18.03.2020 (4) на имя Романенко Максима Юрьевича, 660037, г. Красноярск, пр-т им. газеты "Красноярский рабочий", 47, кв. 81, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**ТРЕК**», зарегистрированным по свидетельству

№ 403253 с датой приоритета от 14.12.2007 (5), с товарным знаком «**ТРЕК**», зарегистрированным по свидетельству № 256328 с датой приоритета от 12.08.2002 (6) на имя ЗАО ПО "ТРЕК", 456306, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 31, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;

TREK
TPEK

- с товарным знаком «**TPEK**», зарегистрированным по свидетельству № 1005808 с датой приоритета от 28.02.2023 (7), на имя Тарасенко Алексея Викторовича, 614002, г. Пермь, ул. Фонтанная, 8, кв. 124, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

TREK

- с товарным знаком «**TREK**», зарегистрированным по свидетельству № 829314 с датой приоритета от 11.09.2020 (8), на имя «Трек Байсикл Корпорейшн», корпорация штата Висконсин, 801 Уэст Мэдисон Стрит, Ватерлоо, штат Висконсин 53594, Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

TRAK

- с товарным знаком «**TRAK**», зарегистрированным по свидетельству № 861906 с датой приоритета от 25.09.2020 (9), на имя «Диджитал Контрол Инкорпорейтед», 19625 62 Авеню Саус, Суит Б-103, Кент, Вашингтон 98032, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**Т Р А К**», зарегистрированным по свидетельству № 253238 с датой приоритета от 04.06.2001 (10), на имя АО "РАСТРО+", 140053, Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, Промзона, 13, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 42 классов МКТУ;

- при сопоставительном анализе заявленного обозначения (1) со словесным «TRACK» и противопоставленных товарных знаков (2-10) со словесными элементами «ТРЭК», «ТРЕК», «TRACK», «TREK», «TRAK», «ТРАК» очевидно их сходство до степени смешения по фонетическому критерию.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.01.2025 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.12.2024.

Доводы возражения, поступившего 31.01.2025, сводятся к следующему:

- заявитель исключает из заявленного перечня товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ все формулировки, связанные с музыкой, и просит зарегистрировать заявленное обозначение (1) для скорректированного перечня товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ;
- заявитель приводит выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также выдержки из судебной практики (например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2018 по делу № СИП-344/2017, от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018, от 07.02.2019 по делу № СИП-440/2018, от 08.04.2021 по делу № СИП- 971/2019);
- заявитель оспаривает сходство сравниваемых обозначений (1) и (2-9) и приводит доводы в части фонетических различий, различий в композиционном построении, графическом и цветовом оформлении сравниваемых обозначений, а также сравниваемые обозначения имеют разный состав букв;
- противопоставленные товарные знаки (2-9) со словесными элементами «ТРЭК», «ТРЕК», «TRACK», «TREK» представляют собой единое слово, не выделяющееся для потребителей какой-либо оригинальной и запоминающейся графикой;
- заявленное обозначение (1) представляет собой оригинальную словесную композицию «A1TRACK», выполненную с оригинальной графикой;
- словесный элемент «A1TRACK» (1) является фантазийным, соответственно, перевод и толкование отсутствуют в общедоступных словарно – справочных источниках;
- словесные элементы «ТРЭК», «ТРЕК», «TRACK», «TREK» в противопоставленных товарных знаках (2-9) выполнены русским и латинским алфавитом, имеют устоявшиеся толкования и перевод для потребителей в общедоступных словарно-справочных источниках («трек, дорожка, след, путь, звуковая дорожка» и т.д.);
- в сравниваемые обозначения заложены различные понятия и идеи;
- угроза смешения заявленного обозначения (1) и товарных знаков (2-9) в сознании потребителей заявленных товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ отсутствует;
- заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (10) также имеют существенные отличия (разное общее зрительное впечатление, отличается смысловое наполнение и т.д.);
- заявленное обозначение «A1TRACK» (1) фактически выступает в качестве названия

платформы, представляющей из себя уникальный набор инструментов для повышения эффективности управления парками коммерческого транспорта, включая мультибрендовые. В платформе интегрированы инновационные технические решения и многолетний опыт управления парками, включая экспертизу и методологию крупнейших мировых производителей транспорта. Заявитель имеет официальный сайт в сети «Интернет» - <https://altrack.ru/>, обозначение (1) размещено на страницах сайта и уже давно ассоциируется для потребителей исключительно с товарами и услугами заявителя;

- обозначение (1) используется в различной документации заявителем и аффилированным с ним лицом (ООО «АЛЬФА ТЕЛЕМАТИКС»). На указанном сайте обозначение (1) используется по меньшей мере с 14.08.2023 г. (см. <https://web.archive.org/>). Заявленное обозначение (1) представлено для широкого круга потребителей на популярных платформах мобильных приложений таких как «App Store» и «Google Play»;

- заявленное обозначение «A1TRACK» (1) употребляется в контексте GPS / ГЛОНАСС, то есть «маршрут передвижения транспортных средств»;

- заявленное обозначение (1) обладает высокой различительной способностью, приобрело известность и узнаваемость, при этом ассоциируется у потребителей исключительно с заявителем.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023795710 в отношении ограниченного перечня товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ:

- 09 класса МКТУ *«маркеры безопасности [средства шифрования]; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы навигационные спутниковые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; наборы данных, записанные или*

загружаемые; обеспечение программное загружаемое для управления транспортом; файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]»;

- услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных»;

- услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для управления транспортом; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; составление программ для компьютеров; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги по прокату компьютерной техники и программного обеспечения».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- снимки экрана сервиса <https://web.archive.org/> - (11);

- публичная оферта - лицензионный договор предоставления услуг по доступу к системе «A1TRACK» от 01.07.2022 г. – (12);

- публичная оферта – лицензионный договор предоставления услуг по доступу к системе A1TRACK от 14.03.2023 г. - (13);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬФА ТЕЛЕМАТИКС» - (14);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРИСЕНТА» - (15);
- снимок экрана демоверсии платформы «A1TRACK» - (16).

На заседании, состоявшемся 14.03.2025, коллегией к материалам протокола было приобщено обращение правообладателя товарных знаков (2-4), который усматривает сходство до степени смешения сравниваемых обозначений.

На заседании, состоявшемся 14.05.2025, коллегией были дополнены обстоятельства по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду сходства заявленного обозначения (1) с товарными знаками (3, 4) в отношении части товаров 09 класса МКТУ, связанных с компьютерами и программами, являющихся однородными услугам 42 класса МКТУ. Основание: пункт 45 Правил ППС. Об указанных основаниях была сделана запись в протоколе заседания коллегии от 14.05.2025 г.

Заявитель представил письмо-согласие (17) от правообладателя товарного знака (7) в отношении услуг 35 класса МКТУ, поименованных в согласии.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 31.01.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.10.2023) заявки № 2023795710 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя вышеуказанный 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени

смещения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

Согласно требованиям 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.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  является комбинированным и содержит словесный элемент «TRACK», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «розовый».

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

Заявленное обозначение (1) включает словесный элемент «TRACK», который означает в переводе с английского языка на русский язык слово «трек» (дорожка, путь, трасса, звуковая дорожка, линия записи на звуковоспроизводящих устройствах, музыкальное оформление аудиовизуального произведения, запись звучания отдельной партии). См. электронные словари: translate.yandex.ru, <https://dic.academic.ru/>.

Экспертизой указано на неохраноспособность словесного элемента «TRACK» для части товаров 09 класса МКТУ *«ноты электронные, загружаемые; средства обучения аудиовизуальные; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; контроллеры цифрового интерфейса музыкальных инструментов, являющиеся аудиоинтерфейсами»* и части услуг 35 класса МКТУ *«онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайнсервисы розничные для скачивания цифровой музыки; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов»* в связи с его противоречием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данный элемент не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров и услуг, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Указанные основания по пункту 1 статьи 1483 Кодекса заявитель не оспаривает и исключил спорные позиции товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ из заявленного перечня.

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

В качестве противопоставлений в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

- « **TRACK** » по свидетельству № 681807 с датой приоритета от 29.08.2017 (2),
- « **ТРЕК** » по свидетельству № 803146 с датой приоритета от 18.03.2020 (3),
- « **ТРЭК** » по свидетельству № 803148 с датой приоритета от 18.03.2020 (4).

Правообладатель: Романенко М.Ю., г. Красноярск. Правовая охрана товарных знаков (2-4) действует в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств;

- « **TРЕК** » по свидетельству № 403253 с датой приоритета от 14.12.2007, срок действия регистрации продлен до 14.12.2027 (5), « **TРЕК** » по свидетельству № 256328 с датой приоритета от 12.08.2002, срок действия регистрации продлен до 12.08.2032 (6). Правообладатель: ЗАО ПО "ТРЕК", Челябинская обл., г. Миасс. Правовая охрана товарных знаков (5, 6) действует в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств;

- « **TREK**
ТРЕК » по свидетельству № 1005808 с датой приоритета от 28.02.2023 (7). Правообладатель: Тарасенко А.В., г. Пермь. Правовая охрана товарного знака (7) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- « **TREK** » по свидетельству № 829314 с датой приоритета от 11.09.2020 (8). Правообладатель: «Трек Байсикл Корпорейшн», корпорация штата Висконсин, Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана товарного знака (8) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- « **TRAK** » по свидетельству № 861906 с датой приоритета от 25.09.2020 (9). Правообладатель: «Диджитал Контрол Инкорпорейтед», Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана товарного знака (9) действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- « **Т Р А К** » по свидетельству № 253238 с датой приоритета от 04.06.2001, срок действия регистрации продлен до 04.06.2031 г. (10). Правообладатель: "РАСТРО+", Московская обл., г. Котельники. Правовая охрана товарного знака (10) действует в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ.

В заявленном обозначении (1) словесный элемент «TRACK» по своему пространственному расположению выполнен отдельно от изобразительного элемента в виде буквы «А», заключенной в стилизованную окружность. Указанные обстоятельства не позволяют воспринимать заявленное обозначение (1) в качестве единой конструкции. Элементами, влияющими на восприятие сравниваемых

обозначений (1) и (2-10) в целом, являются однозначно прочитываемые словесные элементы «ТРЭК», «ТРЕК», «TRACK», «TREK», «TRAK», «ТРАК», входящие в их состав и являющиеся наиболее значимыми элементами.

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-10) показал фонетическое сходство (приближенное к тождеству) словесных элементов «ТРЭК», «ТРЕК», «TRACK», «TREK», «TRAK», «ТРАК», входящих в их состав, поскольку полностью совпадают согласные звуки («TR-СК» / «ТР-К»), а гласные звуки «-Э-», «-Е-», «-А-», «-Е-» имеют близкое произношение в потоке речи. При этом все согласные и гласные звуки имеют одинаковое расположение по отношению друг к другу, а также прослеживается одинаковое число слогов (один) в обозначениях. Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2, 7-9) имеют общее зрительное впечатление, поскольку при их написании используются буквы одного алфавита – латинский. Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (3-6, 10) имеют графические различия, обусловленные использованием в сравниваемых обозначениях разных шрифтов, алфавитов, наличием дополнительных изобразительных элементов и цветового сочетания. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Как было установлено выше, словесный элемент «TRACK» заявленного обозначения (1) означает «трек» (дорожка, путь, трасса, звуковая дорожка). Противопоставленные товарные знаки (2-8) с элементами «ТРЭК», «ТРЕК», «TRACK», «TREK» вызывают одинаковые семантические ассоциации с треком, дорожкой, трассой и т.п., что обуславливает подобие заложенных в обозначениях (1) и (2-8) понятий и идей. Противопоставленный знак (10) содержит элемент «ТРАК» (образовано от английского слова «track») и означает звено гусеничной ленты (гусеничной цепи) машины с гусеничным ходом (трактора, танка, вездехода и т.п.). См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Трак>. В словаре указано, что слово «ТРАК» образовано от английского слова «track», которое входит в заявленное обозначение (1), что предполагает сходство по семантическому критерию. Коллегией

не выявлено семантическое значение элемента «ТРАК» противопоставленного знака (10), вместе с тем, данный элемент способен восприниматься в качестве транслитерации буквами русского алфавита словесного элемента «TRACK» заявленного обозначения (1).

Также коллегией принято во внимание, что признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-10) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров и услуг, в том числе с учетом выявленных коллегией дополнительных обстоятельств по однородности, показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «маркеры безопасности [средства шифрования]; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы навигационные спутниковые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное загружаемое для управления транспортом; файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]» и товары 09 класса МКТУ «аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты коммутационные электрические; биочипы; бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров; ДНК-чипы; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; клиенты тонкие [компьютеры]; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; ключ-карты закодированные; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; маркеры безопасности [средства шифрования]; кошельки электронные загружаемые; мониторы [программы для компьютеров]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для

компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; подпись цифровая; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для регистрации времени; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]» товарных знаков (3, 4), товары 09 класса МКТУ «устройства электронные, а именно наземные приемники и подземные передатчики для определения местоположения и мониторинга буровых головок» товарного знака (9), товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, для измерения, контроля (проверки), спасания и обучения, сигнализации; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры» товарного знака (10) соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Кроме того, заявленные услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; установка программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для управления

транспортом; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; составление программ для компьютеров; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги по прокату компьютерной техники и программного обеспечения», связанные с компьютерными технологиями и программированием, и товары 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; помощники цифровые персональные [ПЦП]» противопоставленных знаков (3, 4) находятся в корреспондирующих классах, при этом обладают общим назначением и кругом потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных» и услуги 35 класса МКТУ «предоставление профессиональных услуг в области велоспорта, а именно, предоставление услуг поддержки/консультирования во время велосипедных мероприятий в виде командного маркетинга, маркетинга велогонщиков; информация, касающаяся всех вышеперечисленных услуг, предоставляемая в онлайн-режиме из компьютерных баз данных, или посредством «горячей линии» или в Интернете» товарного знака (8), услуги 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]» товарного знака (2), услуги 35 класса МКТУ «офисная служба» товарного знака (10) относятся к информационным и офисным услугам, при этом соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; установка программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для управления транспортом; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; составление программ для компьютеров; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги по прокату компьютерной техники и программного обеспечения» и услуги 42 класса МКТУ «программирование» товарного знака (10) относятся к программированию, то есть соотносятся как род (вид) «услуги в области компьютерных технологий», имеют общее назначение, общий круг потребителей (программисты, инженеры по компьютерным технологиям), относятся к одному сегменту рынка компьютерных и информационных технологий, что свидетельствует об их однородности.

Остальные противопоставленные товарные знаки (5, 6) действуют в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, которые связаны с электропроводкой, обработкой и испытанием материалов, в связи с чем, не являются однородными по отношению к заявленным товарам 09, услугам 42 классов МКТУ ограниченного перечня, поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют разное назначение и иной круг потребителей, при этом не могут быть признаны взаимозаменяемыми.

Вместе с тем, как показал анализ возражения, правообладателем товарного знака (7) было выражено безотзывное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2023795710 на имя заявителя в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ (за исключением части услуг,

которые не имеют отношения к производству и сбыту спортивных товаров, в том числе спортивной обуви), что подтверждается письмом-согласием (17). Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (7) в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия графического характера (разный шрифт, наличие изобразительных элементов), что обуславливает разное зрительное впечатление. Таким образом, в отношении противопоставленного товарного знака (7) коллегия располагает дополнительными обстоятельствами, позволяющими снять указанное противопоставление.

Однако, как установлено выше, в отношении услуг 35 класса МКТУ экспертизой были выявлены иные противопоставления товарных знаков (2, 8, 10), которые препятствуют регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному лицу.

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.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности анализируемых товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения

противопоставленных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4, 8-10) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ.

Следовательно, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение (1) в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы и документы (11-16) об использовании заявленного обозначения (1) заявителем в отношении компьютерных технологий в области транспорта не опровергают требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, применяемого в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ. Следует пояснить, что пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных услуг. Кроме того, при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения (1) и имеющихся противопоставленных товарных знаков (2-4, 8-10), которые, как было установлено выше, являются однородными.

Согласно представленному в дело обращению от 26.11.2024, с которым заявитель был ознакомлен надлежащим образом, правообладатель противопоставленных товарных знаков (2-4), усматривает угрозу смешения сравниваемых обозначений.

Представленная судебная практика не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2025, изменить решение Роспатента от 26.12.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023795710 с учетом дополнительных оснований.