

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), рассмотрела возражение, поступившее 17.12.2024, поданное Акционерным обществом «АБСОЛЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023781638, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « АБСОЛЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по заявке №2023781638 с приоритетом от 31.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.11.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023781638 в отношении части товаров 09, товаров 11 и части услуг 35 классов МКТУ, а в отношении товаров 07, части товаров 09 и части услуг 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «  » по свидетельству №104727 с приоритетом от 21.08.1991 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07, 09 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «  » по свидетельству №207374 с приоритетом от 20.12.1999 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «  ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ » по свидетельству №654781 с приоритетом от 28.07.2017 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.12.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку имеется ряд существенных отличий;

- сфера деятельности заявителя с противопоставленными товарными знаками не пересекается;

- заявленное обозначение обладает высокой степенью известности и узнаваемости, ассоциируется с деятельностью заявителя;

- заявитель осуществляет оказание услуг в области строительства и реконструкции систем бесперебойного гарантийного электропитания;

- АО «АБСОЛЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» существует длительное время и зарекомендовало себя среди потребителей, как компания, имеющая высокую репутацию и уровень предоставляемых услуг.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023781638 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Снимок экрана официального сайта правообладателя противопоставленного товарного знака №104727 «Seiko Instrument Inc»;
2. Выписка из ЮГРЮЛ в отношении ООО «Цифровой Элемент»;
3. Копия доверенности на представителя;
4. Квитанция об уплате госпошлины;
5. Ходатайство на ВКС;
6. Счет № 05/8/198-23-000270 от 15.11.2023 г.;
7. Счет № 274 от 08.07.2024 г.;
8. Счет № 539 от 05.11.2024 г.;
9. Договор 1 между АО «Абсолютные Технологии» и ПАО «МТС» (МТС) от 14.06.23 г.;
10. Договор 2 между АО «Абсолютные Технологии» и ПАО «МТС» (МТС) от 14.06.23 г.;
11. Договор 3 между АО «Абсолютные Технологии» и ПАО «МТС» (МТС) от 14.06.23 г.;
12. Договор 4 между АО «Абсолютные Технологии» и ПАО «МТС» от 02.06.23г.;
13. Договор 5 между АО «Абсолютные Технологии» и ПАО «МТС» от 21.03.23г.;
14. Договор между АО «Абсолютные Технологии» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» от 01.01.21 г.;
15. Договор между АО «Абсолютные Технологии» и ЦБ РФ от 20.04.17 г.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.08.2023) поступления заявки №2023781638 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

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

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

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

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « АБСОЛЮТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»», состоящее из графического элемента в виде оригинальной композиции из двух стилизованных кругов большого и малого размера темно-синего цвета, и, расположенных справа словесных элементов «абсолютные технологии», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023781638 испрашивается в темно-синем цветовом сочетании, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является изобразительным



«», представляющим собой оригинальную композицию из двух стилизованных кругов большого и малого размера. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным «», состоящим из словесного элемента «SII», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, справа от которого расположен изобразительный элемент, представляющий собой оригинальную композицию из двух стилизованных кругов большого и малого размера. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным «», состоящим из графического элемента в виде оригинальной композиции из двух стилизованных кругов большого и малого размера темно-синего цвета, и, расположенных справа словесных элементов «цифровой элемент», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, синем цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении услуг 35 класса МКТУ, то анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] противопоставленных в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ является нецелесообразным.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал, что в их состав входят сходные изобразительные элементы «»/«», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство обусловлено тем, что в сравниваемых обозначениях присутствует тождественное изображение в виде композиции из двух стилизованных кругов

большого и малого размера темно-синего цвета, отличающееся только тем, что в заявленном обозначении малый круг расположен ближе к большому кругу, тогда как в противопоставленном товарном знаке [3] малый круг немного отдален от большого круга.

При этом, в сравниваемых композициях малые круги расположены в верхней правой части над большим кругом, то есть, анализируемые обозначения имеют тождественное композиционное решение.

Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены в одном цвете – синем.

Таким образом, сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно довода заявителя о наличии в заявленном обозначении словесных элементов «абсолютные технологии», отличных от словесных элементов «цифровой элемент» противопоставленного товарного знака [3], коллегия отмечает следующее.

Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товаров и услуг наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься потребителем в качестве

соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит противопоставленный товарный знак.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для

скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных

текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги

секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листов; услуги копирайтеров; реклама в печатных изданиях; услуги по лифлетингу; предоставление манекенов для рекламы; аромабрендинг; вендинг; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях; сэмплинг; услуги мерчендайзеров; составление рейтингов всех видов промышленной собственности; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; опросы социологические; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; услуги ресечеров; аудит деятельности предприятия; услуги бизнес – инкубаторов; организация торгово-закупочной деятельности» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор

информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги РРС» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые услуги относятся к одной области деятельности (продвижение товаров, маркетинговые услуги, реклама, услуги в области бизнеса), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, отличную от правообладателя противопоставленного товарного знака [3], является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2024.