

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2022, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1533158 (далее – решение Роспатента), поданное Mouser Electronics, Inc, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 08.07.2019 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1533158 на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 25.06.2021 знаку по международной регистрации №1533158 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации №1533158 сходен до степени смешения:



- с товарными знаками «



» по свидетельству №692370 [2] с приоритетом от 13.02.2018, зарегистрированными на имя ООО «Фортес», Московская обл., г. Талдом, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым услугам 42 класса МКТУ;

- со знаком «FORTE» по международной регистрации №1493116 [3] с



конвенционным приоритетом от 24.09.2018, и знаком «

» по международной регистрации №1481912 [4] с конвенционным приоритетом от 18.10.2018, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя Forte Labs, Inc. , США, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым услугам 42 класса МКТУ.

Также в решении Роспатента указано на несоответствие знака по международной регистрации №1533158 пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункту 3 (3) статьи 1492 Кодекса (некорректно сформулирован перечень товаров).

В рамках пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса установлено, что все словесные элементы знака, за исключением слова «FORTE», являются неохраняемыми элементами. А именно, часть знака «THE INTELLIGENT BOM TOOL» представляет собой элементы, не способные идентифицировать услуги заявителя, вследствие чего она не обладает различительной способностью.

В отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ, а именно: «providing a website featuring resources, namely, non-downloadable software for use in connection with electronic parts research, orders, and purchases», экспертизой отмечено, что заявленная формулировка услуг является слишком расплывчатой для целей классификации / непонятной / лингвистически некорректной, и требует уточнения (пункт 3 (3) статьи 1492 Кодекса).

В возражении, поступившем 16.04.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.06.2021, отметив следующее.

Заявитель также является правообладателем знака «FORTE» по международной регистрации №1531942, в перечне которой представлены следующие услуги 42 класса МКТУ: «hosting a website featuring resources, namely, providing temporary use of online non-downloadable software for use in connection with electronic parts research, orders, and purchases».

Вышеприведенные услуги 42 класса МКТУ имеют небольшие различия в том, как сформулированы, однако по своей сути они идентичны. Поскольку по результатам экспертизы знака «FORTE» по международной регистрации №1531942 каких-либо замечаний к формулировкам 42 класса МКТУ у Федеральной службы по интеллектуальной собственности не было, заявитель полагает, что спорная формулировка может быть заменена на «hosting a website featuring resources, namely, providing temporary use of on-line non-downloadable software for use in connection with electronic parts research, orders, and purchases».

Заявитель не согласен с выводом экспертизы о неохраноспособности словесных элементов «THE INTELLIGENT BOM TOOL».

Лексические единицы английского языка «intelligent», «bom», «tool» могут быть переведены на русский язык следующим образом:

INTELLIGENT – умный; разумный; понятливый; смыслённый; понимающий; эрудированный; осмысленный; интеллигентный; развитой; умелый; человек, который стал умным в результате образования и воспитания; грамотный; смыслённый; мудрый; светлая голова; способный к учёбе; образованный; глубокомысленный, дельный; многоумный; толковый и т.д.

BOM – большая неядовитая змея; бразильская боа; комплекточный график; спецификация изделия; список материалов; удельная норма расхода материалов и т.д.

TOOL – инструмент; станок; резец; орудие; снаряд; оснастка; средство; механизм; помощник; справочник; рычаг; саперная лопата и т.д.

Существует целый ряд обозначений, содержащих в своем составе словесные элементы «intelligent», «bom», «tool», которые были зарегистрированы в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) в отношении услуг 42 класса МКТУ. В возражении приведены примеры регистрации таких товарных знаков.

Заявитель считает, что словесные элементы «THE INTELLIGENT BOM TOOL» в своей совокупности образуют комбинацию, которая обладает различительной способностью. Следует подчеркнуть, что в рассматриваемом случае не испрашивается регистрация в отношении каждого отдельного слова, входящего в обозначение, а испрашивается регистрация словосочетания в целом. Словосочетание «THE INTELLIGENT BOM TOOL» в целом не указывает прямо на вид, назначение или другие характеристики заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] дал свое письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1533158 в отношении всех испрашиваемых услуг.

Сравниваемые знаки не являются тождественными, имеют различия по звуковому и визуальным признакам, а также предназначены для индивидуализации отличных друг от друга услуг 42 класса МКТУ. В связи с указанным предоставление правовой охраны знаку «FORTE» по международной регистрации №1533158 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В отношении противопоставленных знаков [3-4] заявитель считает, что несмотря на имеющееся сходство между знаками, угроза смешения потребителями услуг, маркированных ими, отсутствует, поскольку знак по международной регистрации №1533158 и противопоставленные знаки [3-4], предназначены для индивидуализации услуг, не являющихся однородными.

Компания заявителя входит в десятку крупнейших дистрибьюторов полупроводников и электронных компонентов в мире.

На официальном сайте Mouser Electronics <https://eu.mouser.com/servicesandtools/> клиентам компании предлагаются удобные

онлайн-инструменты и услуги, среди прочих - инструмент импорта BOM (под BOM или Bill of Materials понимают ведомость материалов или спецификацию, то есть список материалов или запчастей, необходимых для производства, сборки или ремонта конечного продукта, с указанием количества по каждому пункту) под обозначением «FORTE THE INTELLIGENT BOM TOOL».

Знак по международной регистрации №1533158 предназначен для индивидуализации данного инструмента.

Сервис под обозначением «FORTE» – это универсальный интеллектуальный инструмент импорта BOM, способный оперативно выполнять оценку миллионов компонентов для повышения точности заказа и экономии времени пользователей услуг.

«FORTE» это комплексный инструмент управления спецификациями, который создан для того, чтобы клиенты Mouser Electronics могли быстро определять, находить и приобретать необходимые полупроводники и электронные компоненты.

То есть заявленные услуги 42 класса МКТУ заключаются в предоставлении потребителям доступа к онлайн-инструменту по работе с ведомостями материалов (спецификациями) для последующего подбора и заказа электронных компонентов у компании заявителя.

Правовая охрана противопоставленным знакам предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«предоставление онлайн-инструмента для заработка, использования и торговли цифровыми торговыми картами, токенами, криптовалютой и криптоактивами; компьютерные услуги, а именно создание онлайн-инструмента виртуальной среды, которая позволяет пользователям зарабатывать, использовать и продавать токены, криптовалюту и криптоактивы»*.

На официальном сайте компании Forte Labs, Inc., являющейся правообладателем знаков [3-4], по ссылке <https://www.forte.io/#company> размещена следующая информация:

«Мы верим, что находимся в авангарде новой технологической волны, и игры на блокчейне будут еще масштабнее, ... Миссия Forte состоит в том, чтобы подготовить всех разработчиков игр, больших и малых — независимо от того, есть ли у вас миллионы игроков или вы создаете игру на блокчейне с нуля — к успеху... Платформа Forte позволяет издателям игр легко интегрировать технологии блокчейна в свои игры, предоставляя такие функции, как интеграция кошельков для токенов, создание и продажа уникальных невзаимозаменяемых токенов (NFT), платежные рельсы и другие сервисы, созданные специально для токенизации экономики с помощью блокчейна и управления цифровыми и виртуальными активами. В играх с поддержкой блокчейна игроки могут по-настоящему владеть товарами, а не просто тратить деньги для развлечения...».

То сеть по своему содержанию услуги правообладателя знаков [3-4] заключаются в предоставлении возможности пользователям интегрировать в свои продукты блокчейн-технологии и сопутствующие сервисы для повышения монетизации. Пользователями услуг правообладателя на деле является узкий круг лиц – разработчики видеоигр.

Анализ услуг испрашиваемого перечня и услуг, представленных в перечне знаков [3-4] позволяет сделать вывод о том, что хотя сравниваемые услуги 42 класса МКТУ относятся к одному роду услуг («предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения»/«предоставление онлайн-онлайновой незагружаемой программной платформы», «размещение веб-сайта с ресурсами» / «создание онлайн-онлайновой виртуальной среды»), они не являются однородными друг другу по таким признакам, как функциональное назначение, область и цель применения, круг потребителей, а кроме того, они не являются взаимозаменяемыми и даже взаимодополняемыми.

Сравниваемые услуги - это специфичные, узкоспециализированные услуги, совершенно различные по своей природе и содержанию, в связи с чем смешение знаков, используемых для маркировки указанных услуг, невозможно.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной

регистрации №1533158 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ.

С возражением представлено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1533158 в отношении всех заявленных услуг (оригинал письма-согласия представлен в корреспонденции, поступившей 22.04.2022).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.07.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1533158 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В подпункте 1 пункта 28 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015, содержатся следующие требования к оформлению перечня товаров:

в заявке под кодом 511 указываются номер(а) класса(ов) МКТУ с указанием наименований товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар.

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 символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно подпункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 звуко сочетаний 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1533158 представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом.

В отношении присутствующей в перечне знака формулировки услуг 42 класса МКТУ «providing a website featuring resources, namely, non-downloadable software for use in connection with electronic parts research, orders, and purchases» в оспариваемом решении Роспатента указывалось, что она является расплывчатой, лингвистически некорректной, что не позволяет однозначно идентифицировать услугу.

Указанные услуги были заменены заявителем в возражении на следующий термин 42 класса МКТУ «hosting a website featuring resources, namely, providing temporary use of online non-downloadable software for use in connection with electronic parts research, orders, and purchases» (аналогичные услуги содержится в перечне принадлежащего заявителю знака по международной регистрации №1531942). Данный термин способен идентифицировать услуги 42 класса МКТУ.

Таким образом, противоречие испрашиваемого перечня услуг 42 класса МКТУ требованиям пункту 3 (3) статьи 1492 Кодекса заявителем преодолено.

В отношении несоответствия словесной части «THE INTELLIGENT BOM TOOL» знака по международной регистрации №1533158 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Словесная часть «THE INTELLIGENT BOM TOOL» состоит из лексических единиц английского языка, которые могут быть переведены на русский язык следующим образом (см, например, www.translate.academic.ru):

«intelligent» - умный, разумный, понимающий, понятливый, смысленный, интеллектуальный;

«bom» - бомба (авиационная), змея, спецификация изделия, удельная норма расходов;

«tool» - инструмент; средство, оснастка, орудие, приспособление.

В силу различной семантики указанных словесных элементов смысловое значение сочетания элементов «THE INTELLIGENT BOM TOOL» может быть различным, в частности, оно может быть истолковано как «интеллектуальный инструмент спецификации».

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ, относятся к предоставлению компьютерного программного обеспечения и размещению веб-сайта. Согласно пояснениям, данным заявителем в возражении, данные услуги заключаются в предоставлении потребителям доступа к онлайн-инструменту по работе с ведомостями материалов (спецификациями) для последующего подбора и заказа электронных компонентов у компании заявителя.

Таким образом, сочетание элементов «THE INTELLIGENT BOM TOOL» в смысловом значении «интеллектуальный инструмент спецификации» по отношению к испрашиваемым услугам 42 класса МКТУ, представляет собой их описательную характеристику (услуги по предоставлению компьютерного программного обеспечения, обеспечивающего работу со спецификациями, представляют собой интеллектуальный инструмент).

Следовательно, сочетание элементов «THE INTELLIGENT BOM TOOL» на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса правомерно отнесено экспертизой к категории неохраямемых элементов.

Заявитель в возражении привел доводы о том, что словесные элементы «THE INTELLIGENT BOM TOOL» в своей совокупности образуют комбинацию, которая обладает различительной способностью. Однако восприятие указанных элементов в значении «интеллектуальный инструмент спецификации» свидетельствует об обратном. При этом заявитель в возражении не указал как именно, по его мнению, может быть переведено с английского на русский язык сочетание элементов «THE INTELLIGENT BOM TOOL».

В связи с изложенным, единственным индивидуализирующим элементом в составе знака по международной регистрации №1533158 является слово «FORTE».

Предоставлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ также препятствуют принадлежащие иным лицам:

- комбинированные товарные знаки «  » [1] и «  » [2], включающие словесные элементы «ФОРТЕС» [1]/ «FORTES» [2], выполненные стандартным шрифтом черного цвета буквами русского и латинского алфавитов. Над словесными элементами размещен оригинальный изобразительный элемент в виде пересекающихся друг с другом изогнутых линий оранжевого цвета, которые размещены фоне фигуры черного цвета, напоминающей по форме прямоугольник с закругленными с двух противоположных сторон углами;
- словесный знак «FORTE» [3], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;



- комбинированный знак «  » [4], включающий словесный элемент «FORTE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «F» продлена вниз, где пересекается с окружностью. Все элементы знака выполнены черным цветом.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых знаков, обусловленное тождеством словесных элементов «FORTE» (знак по международной регистрации №1533158 и знаки [3-4]), либо высокой степенью фонетического сходства единственного индивидуализирующего словесного элемента «FORTE» знака по международной регистрации №1533158 с основными индивидуализирующими словесными элементами «ФОРТЕС»/«FORTES» противопоставленных товарных знаков [1-2] (слово «FORTE» полностью входит в состав товарных знаков [1-2]).

Также заявитель не оспаривает однородность услуг 42 класса МКТУ заявленного перечня и услуг этого же класса, представленных в перечнях товарных знаков [1-2].

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 25.06.2021.

Заявителем получено письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2], в котором он не возражает против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1533158 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, с учетом наличия письма-согласия (1), противопоставления по пункту 6 статьи 1483 Кодекса в виде товарных знаков [1-2] снимаются.

Что касается противопоставленных знаков [3-4], то анализ однородности услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых указанным знакам предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, и услуг 42 класса МКТУ испрашиваемого перечня по международной регистрации №1533158 показал следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1533158 испрашивается для уточненного перечня услуг 42 класса МКТУ *«предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения для использования в связи с исследованием электронных компонентов, заказом*

электронных компонентов и покупкой электронных компонентов; размещение веб-сайта с ресурсами, а именно обеспечение временного использования незагружаемого программного обеспечения в режиме онлайн для использования в связи с исследованием электронных компонентов, заказами и покупками» (Providing on-line non-downloadable computer software for use in connection with electronic components research, electronic components materials ordering and purchasing of electronic components; hosting a website featuring resources, namely, providing temporary use of on-line non-downloadable software for use in connection with electronic parts research, orders, and purchases).

Знакам [3-4] правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«предоставление онлайн-овой незагружаемой программной платформы для заработка, использования и торговли цифровыми торговыми картами, токенами, криптовалютой и криптоактивами; компьютерные услуги, а именно создание онлайн-овой виртуальной среды, которая позволяет пользователям зарабатывать, использовать и продавать токены, криптовалюту и криптоактивы»* (Providing an on-line non-downloadable software platform for use in earning, using and trading of digital trading cards, tokens of value, cryptocurrency and crypto assets; computer services, namely, creating an on-line virtual environment that allows users to earn, use, and trade tokens of value, cryptocurrency, and crypto assets).

Сопоставляемые услуги являются однородными, поскольку относятся к одному роду услуг. Речь идет об одинаковых/близких по своей сути услугах: *«предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения»* и *«предоставление онлайн-овой незагружаемой программной платформы»* [3-4], а также *«размещение веб-сайта с ресурсами»* и *«создание онлайн-овой виртуальной среды»* [3-4].

В сравниваемых перечнях имеется конкретизация указанных услуг с точки зрения их назначения. Так, в знаке по международной регистрации №1533158 вышеперечисленные услуги предназначены для использования в связи с изучением/заказом/покупкой конкретной группы товаров (электронных компонентов). А услуги, представленные в перечне знаков [3-4], предназначены для

предоставления возможности зарабатывать/использовать/продавать токены, криптовалюту и криптоактивы.

Вместе с тем данные уточнения не устраняют однородность услуг 42 класса МКТУ, поскольку им остались присущи такие основные признаки однородности, как общая родовая группа, общие условия оказания услуг, а также совпадение лиц, предоставляющих услуги в области программного обеспечения (одно и то же лицо может предоставлять услуги по программному обеспечению в различных сферах/областях).

Установленное сходство знака по международной регистрации №1533158 и знаков [3-4] с учетом однородности услуг 42 класса МКТУ свидетельствует о невозможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении услуг 42 класса МКТУ испрашиваемого скорректированного перечня, поскольку знак по международной регистрации №1533158 не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 25.06.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2021.