

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Увеон - облачные технологии», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023748704, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2023748704, поданной 06.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ

В период экспертизы заявленного обозначения заявителем внесены изменения в материалы заявки № 2023748704, в соответствии с которыми регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 14.10.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023748704 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «клиенты тонкие [компьютеры]», в отношении иных заявленных товаров и услуг в регистрации товарного знака отказано в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 14.10.2024, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству № 1038506 (с приоритетом от 12.11.2022), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРА», г. Челябинск, для однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 994233 (с приоритетом от 16.09.2022), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бианка», Москва, для однородных услуг 38 класса МКТУ;



- с товарным знаком «TERRA» по свидетельству № 741296 (с приоритетом от 21.09.2018), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «РСТИ-Терра», Санкт-Петербург, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.02.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.10.2024 и привел следующие доводы:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- противопоставленные товарные знаки охраняются в Российской Федерации в отношении товаров (услуг), неоднородных тем, для которых истребуется охрана заявленного обозначения;

- заявитель не испрашивает правовую охрану в отношении позиций, относящихся к компьютерному оборудованию и программному обеспечению;

- заявитель согласен с невозможностью регистрации в отношении услуг 42 класса МКТУ, и части товаров 09 класса МКТУ, относящихся к программному обеспечению;

- услуги телевидения, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 994233, не могут считаться однородными заявленными услугами, связанным с созданием виртуальных рабочих мест, тем не менее, заявителем принято решение о дополнительном сокращении перечня услуг 38 класса МКТУ до следующих: «обеспечение доступа к базам данных»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 741296 зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, которые с учетом скорректированного перечня не могут рассматриваться как однородные испрашиваемым товарам и услугам.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение о государственной регистрации товарного знака от 14.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ – «клиенты тонкие [компьютеры]; оборудование компьютерное», услуг 38 класса МКТУ – «обеспечение доступа к базам данных».

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

С учетом даты (06.06.2023) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 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, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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

Согласно 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 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 качестве товарного знака по заявке № 2023748704 испрашивается регистрация обозначения «  », состоящего из слова «TERA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита крупного размера. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: голубой, белый.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении скорректированного перечня товаров и услуг, изложенного в заявлении, поступившем 20.09.2024.

Перечень товаров и услуг, в отношении которых заявитель оспаривает решение Роспатента от 14.10.2024, указан в возражении, а именно:

09 - клиенты тонкие [компьютеры]; оборудование компьютерное.

38 - обеспечение доступа к базам данных.

При этом для товаров 09 класса МКТУ «клиенты тонкие [компьютеры]» принято решение о регистрации.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023748704 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг, согласно оспариваемому решению, препятствовали

товарные знаки « **ТЕРА** ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» по свидетельству № 1038506, « **TERRA**» по

 свидетельству № 994233, «**TERRA**» по свидетельству № 741296.

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

Единственным элементом обозначения, обуславливающим его индивидуализирующую функцию, является слово «ТЕРА».

Все противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, включают в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «ТЕРА» / «TERRA». Доминирование данных элементов установлено в связи с их композиционным расположением, наибольшим размером в сравнении с иными элементами и ведущей ролью в формировании запоминающегося образа при восприятии товарных знаков.

Слова «эффективная энергетика» товарного знака по свидетельству № 1038506 имеют второстепенное значение в индивидуализирующей способности товарного знака, указаны в качестве неохраняемых.

Следует отметить, что слово «ТЕРА» является фонетически тождественным слову «TERRA», отражает его наиболее вероятное прочтение российскими потребителями. Имеет место совпадение звуков сравниваемых обозначений, их расположения по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

С точки зрения заложенного в слово «ТЕРА» смысла следует отметить, что «ТЕРА» — ТЕРА... (от греч. *teras* чудовище) приставка для образования наименований кратных единиц, по размеру равных 10¹² исходных единиц; обозначается Т (Большой Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/>). Вместе с тем в ином качестве, кроме приставки, как самостоятельная смысловая единица слово «ТЕРА» в словарных источниках отсутствует (<https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&from=ru&to=xx&did=&stype=>). В свою очередь, слово «TERRA» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «земля, земной шар, земная поверхность, земля, материк, суша; берег» (Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ita_rus/65288).

Приведенные значения позволяют убедиться в том, смысловое восприятие слов «ТЕРА» и «TERRA» неочевидно, поскольку в заявленном обозначении отсутствует иная часть слова, к которой могла быть иметь отношение приставка «ТЕРА», а слово «TERRA» является лексической единицей итальянского языка, степень знания которого российскими потребителями является низкой.

Одновременно фонетическое тождество слов «ТЕРА» в кириллице и «TERRA» в латинице позволяет говорить о возможном смысловом ассоциировании названных слов друг с другом, поскольку для российского потребителя высока вероятность восприятия слова «ТЕРА» как кириллической формы представления слова «TERRA».

При таких обстоятельствах следует признать отсутствующим превалирование смыслового критерия сравнения в пользу иных признаков.

Заявленное обозначение и основной элемент противопоставленных товарных знаков характеризуется фонетическим тождеством.

Визуальные отличия слов сравниваемых обозначений заключаются в использовании букв разных алфавитов, однако большинство букв в своем написании совпадают («Т», «Е», «А»), остальные являются похожими («Р», «R»). Следовательно, сходным является общее зрительное впечатление, графическое написание и расположение букв по отношению друг к другу.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№1038506, 994233, 741296 является обоснованным, поскольку заявленное обозначение и указанные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров, представленных в заявке № 2023748704 и противопоставленных регистрациях, показал следующее.

Заявленные товары «оборудование компьютерное» являются однородными товарам «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты дистанционного управления», имеющимся в перечнях регистрации № 1038506, поскольку совпадают по роду, имеют общие круг потребителей и условия реализации являются взаимодополняемыми.

Заявленные товары *«кабели коаксиальные; кабели электрические; коробки распределительные [электричество]; проволока медная изолированная»* являются однородными товарам *«преобразователи электрические»* противопоставленной регистрации № 1038506, поскольку они относятся к одному роду, являются взаимодополняемыми, сопутствуют друг другу при продаже, характеризуются общим кругом потребителей.

Заявленные услуги «обеспечение доступа к базам данных» однородны по роду, назначению, условиям оказания и кругу потребителей таким услугам противопоставленной регистрации № 994233, как «обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к порталам в интернет; обеспечение доступа к чатам в Интернет; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; предоставление высокоскоростного доступа в Интернет; предоставление Интернет чат-румов (дискуссионных площадок); предоставление многопользовательского доступа в Интернет; предоставление онлайн форумов; предоставление телекоммуникационных услуг с целью совершения коммерческих операций через Интернет и другие электронные средства массовой информации; предоставление удаленного доступа в Интернет; связь с использованием компьютерных

терминалов». Сравнимые услуги также могут быть взаимодополняемыми, поскольку доступ к базам данных может быть частью широкого спектра телекоммуникационных услуг: доступа к порталам, форумам и другим Интернет-ресурсам.

В связи с отказом заявителя от притязаний в отношении услуг 42 класса МКТУ и части товаров 09 класса МКТУ, противопоставление товарного знака по свидетельству № 741296, может быть снято, так как испрашиваемые заявителем товары и услуги 09, 38 классов МКТУ не однородны товарам и услугам 09, 35, 42 классов МКТУ, имеющимся в перечне указанной регистрации.

Таким образом, испрашиваемые товары и услуги 09 и 38 классов МКТУ однородны товарам и услугам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№1038506, 994233.

С учетом сказанного корректировка заявителем перечня не влияет на вывод об однородности сравниваемых товаров и услуг, поскольку не меняет относимость товаров и услуг к тем же родовым группам, что и товары и услуги противопоставленных перечней.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№1038506, 994233 и однородность товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении соответствующих товаров и услуг, поскольку оно не соответствует для них пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2024.