

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.09.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Системный Специалист Северо-Запад", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024711233, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2024711233, поступившей 06.02.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 06.05.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024711233 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ» («СИСТЕМНЫЙ» - относящийся к системе, входящий в нее, осуществляющий свое влияние на нее, используемый в ней, распространенный в той или иной системе; «СПЕЦИАЛИСТ» - работник, выполнение обязанностей которого

предусматривает наличие начального, среднего или высшего профессионального (специального) образования, получивший глубокие знания или навыки в ограниченной области, см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=системный&from=ru&to=xx&did=&stype=0>; <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=специалист&from=ru&to=xx&did=&stype=0>) являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на назначение заявленных услуг.

Таким образом, поскольку доминирующее положение занимают неохраноспособные элементы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса и статьи 1477 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оба анализируемых словесных элемента являются многозначными, будучи объединенными в словосочетание, прилагательное «системный» и существительное «специалист» не образуют лексическую единицу, способную обозначать деятельность, предметы, явления или их признаки;

- словесные элементы заявленного обозначения ранее никем не употреблялись вместе в словосочетании;

- истолкование обозначения «СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ» применительно к заявленным услугам требует домысливания, а значит, оно является в достаточной мере оригинальным и воплощает в себе творческий замысел;

- фирменное наименование заявителя и связанных с ним организаций совпадает со словесной частью заявленного обозначения и представляет собой средство индивидуализации группы компаний;

- заявленное обозначение в результате длительного и интенсивного использования приобрело дополнительную различительную способность непосредственно в связи с деятельностью группы компаний заявителя;

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака даже при условии установления неохраноспособности словесных элементов, учитывая оригинальность композиции.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.05.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024711233 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 06.05.2025 по заявке № 2024711233.
2. Распечатки словарных статей с сайта dic.academic.ru.
3. Результаты поиска в системе Яндекс по запросу «системный специалист».
4. Результаты поиска в системе Google за период, предшествующий дате подачи заявки.
5. Сведения портала Чекко о заявителе и родственных компаниях.
6. Сертификаты дилера.
7. Финансовая отчетность за 2017-2024 гг. по данным сервиса Контур.Фокус.
8. Счета на оплату.
9. Передаточные акты.
10. Копии документов об оплате полиграфической продукции.
11. Фото полиграфической продукции.
12. Фото праздничных рекламных баннеров.
13. Фотографии выставочных стендов и диплом участника.
14. Распечатки с сайта заявителя.
15. Распечатка архивной версии сайта заявителя.
16. Акты об оплате услуг по дизайну и наполнению сайта.
17. Статистика посещений сайта заявителя.
18. Распечатки страницы общества в сети VK.

В период рассмотрения возражения коллегией в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил ППС, были выявлены новые мотивы, препятствующие регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а именно противопоставлены товарные знаки, сходные до степени смешения:

- с товарным знаком «СПЕЦИАЛИСТ» по свидетельству № 602329 с приоритетом от 25.12.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Виразж-Авто", г. Омск, для однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;

- с товарным знаком «СПЕЦИАЛИСТ» по свидетельству № 782804 с приоритетом от 07.05.2020, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-деловой центр «Специалист», Удмуртская республика, для однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

Коллегией приобщены в материалы дела копии публикаций противопоставленных товарных знаков.

В ответ на новые мотивы коллегии заявитель отметил следующее:

- заявитель не согласен с мнением коллегии о наличии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, в которых буквенные символы сочетаются с изобразительными элементами;

- противопоставленные товарные знаки не эквивалентны словесному обозначению «СПЕЦИАЛИСТ», в противном случае словесные элементы должны были быть исключены из правовой охраны, как это сделано в регистрациях товарных знаков по свидетельствам № 730767, №756359 и № 796429;

- противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение будут формировать в сознании потребителя различные смысловые образы и ассоциации,

что может свидетельствовать об отсутствии той степени сходства, которая достаточна для вывода о вероятности смешения;

- предоставлению правовой охраны заявленному обозначению препятствует товарный знак по свидетельству № 602329, который не используется правообладателем и срок действия исключительного права которого истёк;

- отсутствует однородность услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Подлинник письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 602329 был приобщен к материалам возражения 03.04.2026.

Подлинник письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 782804 был приобщен к материалам возражения 14.04.2026.

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

С учетом даты (06.02.2024) поступления заявки № 2024711233 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, 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.

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.

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).



Обозначение «СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ» по заявке № 2024711233 включает в свой состав словесные элементы «СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ», выполненные заглавными буквами русского алфавита в синем цвете в две строки и изобразительный элемент представленный дугообразным элементом красного цвета и красным кругом над буквой «й». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 35, 37 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Анализ соответствия элементов «СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ» (где «СИСТЕМНЫЙ» - относящийся к системе, входящий в нее, осуществляющий свое влияние на нее, используемый в ней, распространенный в той или иной системе; «СПЕЦИАЛИСТ» - работник, выполнение обязанностей которого предусматривает наличие начального, среднего или высшего профессионального (специального) образования, получивший глубокие знания или навыки в ограниченной области, см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=системный+&from=ru&to=xx&did=&stype=0>; <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=специалист&from=ru&to=xx&did=&stype=0>).

Исходя из приведенных значений, словосочетание «СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ» в целом может восприниматься как обозначение работника, осуществляющего деятельность в рамках определенной системы либо применяющего системный подход при выполнении своих обязанностей, что предопределяет многозначность его восприятия.

Приведенное словосочетание не указывает на конкретную профессию, специальность, вид деятельности, характеристики специалиста либо конкретные свойства заявленных услуг. Оно допускает различные варианты толкования применительно к различным сферам деятельности, вследствие чего для установления его смыслового содержания требуется дополнительное рассуждение.

Следовательно, оснований для применения к заявленному обозначению положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса более не усматривается.

Вместе с тем коллегией установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, а именно то, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками «СПЕЦИАЛИСТ» по свидетельству № 602329 и «СПЕЦИАЛИСТ» по свидетельству № 782804.

Заявителем сообщено о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 602329 в связи истечения срока действия исключительного права. Таким образом, данный знак более не учитывается. Вместе с тем заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 602329 на регистрацию товарного знака по заявке № 2024711233 в отношении заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ.

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

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения «СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ» по заявке № 2024711233 в качестве товарного знака, препятствовал товарный знак «СПЕЦИАЛИСТ» по свидетельству № 782804.

Противопоставленный товарный знак «СПЕЦИАЛИСТ» по свидетельству № 782804 представляет собой словесное обозначение «СПЕЦИАЛИСТ», выполненное буквами русского алфавита. При этом буква «Е» стилизована в виде изображения документа, содержащего три горизонтальные линии различной длины. Указанное графическое исполнение носит декоративный характер и не препятствует восприятию словесного элемента «СПЕЦИАЛИСТ» как единого слова. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением словесного элемента «СПЕЦИАЛИСТ» в состав

заявленного обозначения, что обеспечивает наличие фонетического и семантического сходства, что касается графических отличий то они имеют второстепенный характер, при этом слова «СПЕЦИАЛИСТ» выполнены одними и теми же буквами одного и того же алфавита, что дополнительно влияет на визуальное сходство.

Что касается услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, то они соотносятся как род и вид, имеют сходное назначение, круг потребителей и каналы реализации, в связи с чем являются однородными.

Исходя из вышеуказанного, противопоставление товарного знака по свидетельству № 782804 правомерно, поскольку заявленное обозначение сходно с ним до степени смешения для части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 782804 на регистрацию товарного знака по заявке № 2024711233 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются отличия. При этом выданное 07.04.2026 согласие относится ко всем испрашиваемым услугам.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем документа и вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2025, отменить решение Роспатента от 06.05.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024711233.