

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Спейс» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021780220, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2021780220 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 03.12.2021 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 13.09.2023 о государственной регистрации товарного знака было принято только для следующих товаров и услуг:

09 - автоответчики телефонные; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; аппараты телефонные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; блоки памяти для компьютеров; брелоки электронные для дистанционного управления; видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; вилки штепсельные электрические; книжки записные электронные; лампы

термоэлектронные; лампы усилительные электронные; микропроцессоры; микрофоны; насадки для наушников; наушники; наушники для дистанционной связи; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; приборы для дистанционной записи; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; электропроводка; элементы гальванические.

37 - зарядка электрических транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт линий электропередачи; услуги по зарядке сотовых телефонов; услуги электриков; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок.

В отношении всех заявленных товаров 11 и услуг 42, а также части товаров 09 классов МКТУ товарному знаку было отказано в регистрации на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующим.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Smar't space», зарегистрированным под № 793845 [1] с приоритетом от 28.11.19, на имя ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "СМАРТ"

(659335, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 230, кв. 50) в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарным знаком «SmartSpace», зарегистрированным под № 657201 [2] с приоритетом 30.09.16, на имя ЭлДжи Электроникс Инк. (128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо-гу, Сеул, 07336, Республика Корея) в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Smart espace», зарегистрированными под № 684887 [3] с конвенционным приоритетом 27.02.97 (срок действия продлен до 21.08.28), на имя ORANGE (78 rue Olivier de Serres F-75015 Paris) в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Смарт Спейс» занимается установкой «умного дома» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и заинтересовано в регистрации товарного знака Смарт Спейс (заявка 2021780220) в классах МКТУ 09, 11, 37, 42;

- в процессе экспертизы заявленного обозначения было выявлено сходство до степени смешения с товарными знаками [1-3];

- правообладатель товарного знака [1] ООО «Центр интеллектуального развития «Смарт» по информации с официального сайта в сети Интернет <https://smart-cid.ru/> оказывает услуги по обучению детей дошкольного возраста, что регулируется 41 классом МКТУ и никоим образом не пересекается с установкой умного дома и разработкой компьютерных программ безопасности;

- на территории Российской Федерации сведений об изготовлении или продаже товаров под торговой маркой или брендом (названием) SmartSpace и принадлежащим ЭлДжи Электроникс Инк., 128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо-гу, Сеул, 07336, Республика Корея (KR) заявителем найдено не было;

- правообладатель знака [3] компания ORANGE, известный европейский поставщик услуг сотовой и мобильной связи, однако на территории Российской Федерации сведений о работе компании ORANGE, об изготовлении или продаже товаров под торговой маркой или брендом (названием) «SMART ESPACE» и принадлежащим компании ORANGE (78 rue Olivier de Serres F-75015 Paris) найдено не было. На территории Российской Федерации указанный товарный знак не использовался на всем протяжении срока его действия, т.е. больше 15 (пятнадцати) лет;

- между оказанием дополнительного образования и установкой умного дома и разработкой приложений для него огромная пропасть в услугах, они не смогут пересечься и ввести в заблуждение потребителя. Компании ЭлДжи Электроникс Инк. и ORANGE на территории Российской Федерации не ведут деятельности.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2021780220 в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг.

Заявителем дважды подавались иски в Суд по интеллектуальным правам в соответствии со статьей 1486 Кодекса в связи с неиспользованием противопоставленного знака [1], которые были удовлетворены и правовая охрана товарного знака досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении части услуг 42 класса МКТУ на основании решений Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2025 по делу №СИП-1129/2024 и от 30.12.2025 по делу №СИП-752/2025.

В дополнении к возражению, поступившем 06.05.2026, заявитель сообщил, что отказывается от регистрации товарного знака по заявке № 2021780220 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ, а также представил информацию относительно отказа компании ORANGE от охраны товарного знака [3] на территории Российской Федерации, о чем имеется запись в реестре WIPO Madrid (прилагается).

Кроме того, в дополнении указано, что Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2025 года по делу № СИП-1129/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 793845 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 42-го класса МКТУ «консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения». Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.12.2025 года по делу № СИП-752/2025 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 793845 также была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 42-го класса МКТУ «анализ компьютерных систем; прокат веб-серверов; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое

обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

Также заявитель сообщил, что 16 марта 2026 года им было получено решение о государственной регистрации товарного знака «Smart Space» по заявке 2024803769 с приоритетом от 16 сентября 2024 года в отношении услуг 42 класса МКТУ, а именно: 42 - анализ компьютерных систем; аренда веб-серверов; аренда компьютерного программного обеспечения; аренда компьютеров; аренда программируемых пользователем человекоподобных роботов, не настроенных; блокчейн как услуга [BaaS]; инсталляция программного обеспечения; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; криптомайнинг; майнинг криптоактивов; модернизация программного обеспечения; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание компьютерного программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через вебсайты; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; программирование компьютерное смарт-контрактов на блокчейне; проектирование компьютерных систем; прокат смарт-очков; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного

обеспечения]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; хостинг виртуальных сред; хостинг программных платформ для совместной работы на основе виртуальной реальности; хостинг серверов.

В связи с изложенным с целью исключения двойной регистрации заявитель уточнил объем своих притязаний следующими услугами 42 класса МКТУ: «консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по защите цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом».

На заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2026, было обращено внимание заявителя на совпадение испрашиваемой услуги «консультации в области разработки и развития компьютерной техники» с идентичной услугой, в отношении которой принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024803769, с чем представитель заявителя согласился.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Смарт Спейс», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для части заявленных услуг 42 класса МКТУ, а именно: *консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации по защите цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом.*

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780220 мотивировано несоответствием обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя других лиц.

Как показал анализ материалов дела, на основании решений Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2025 по делу №СИП-1129/2024 и от 30.12.2025 по делу №СИП-752/2025 правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении услуг 42 класса МКТУ: *«консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем;*

разработка программного обеспечения», а также услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; прокат веб-серверов; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

Таким образом, в настоящее время товарный знак [1] не действует для услуг 42 класса МКТУ, относящихся к области программирования и информационных технологий, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Следовательно, не является более препятствием для регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых услуг.

Противопоставленный товарный знак [2] также не препятствует регистрации товарного знака, так как охраняется в отношении товаров 11 класса МКТУ, для которых заявитель не испрашивает регистрацию. А услуги 42 класса МКТУ,

являющиеся предметом спора, не являются однородными товарам 11 класса МКТУ, так как относятся к совершенно разным областям деятельности, в связи с чем не могут быть восприняты потребителем как происходящие из одного источника.

Что касается противопоставленного знака [3], то он также не является препятствием для регистрации товарного знака, поскольку его правообладатель отказался от охраны этого знака на территории Российской Федерации, о чем свидетельствует дата внесения в Международный реестр от 21.12.2023 и публикация от 04.01.2024 в официальном бюллетене ВОИС Gazette OMPI 2023/51.

Принимая во внимание наличие вышеуказанных дополнительных обстоятельств (досрочное прекращение правовой охраны товарного знака [1], уточнение заявителем испрашиваемого перечня и отказ владельца международной регистрации от охраны знака [3]), коллегия не нашла оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемого перечня услуг 42 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2023, изменить решение Роспатента от 13.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021780220.