


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.04.2024, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», Нижегородская область, г. Саров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022784922 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение  ЛОГОС ПРОЧНОСТЬ
РОСАТОМ » по заявке №2022784922, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в его состав словесный элемент «Росатом» сходен до степени смешения:

- с товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «Росатом», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Русатом-Цифровые решения», 115191, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Холодильный пер., д. 3 (свидетельство №951153, приоритет от 03.11.22 г.) для однородных товаров и услуг 09 и 42 классов;

- со словесными элементами «Росатом», «Rosatom», ранее заявленными на регистрацию на имя Акционерного общества «ТВЭЛ», 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 24 (заявка №2022753577, приоритет от 03.08.22 г., делопроизводство не завершено; заявка №2022753576, приоритет от 03.08.22 г., делопроизводство не завершено) для однородных товаров и услуг 09 и 42 классов;

- с товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «Росатом», зарегистрированным на имя Акционерного общества «Цифровые платформы и решения Умного Города», 119017, Москва, Погорельский пер., 7, стр. 2, этаж 4, ком. 1 (свидетельство № 820937, приоритет от 30.04.20 г.) для однородных товаров и услуг 09 и 42 классов;

- со словесными элементами «Росатома» комбинированных знаков обслуживания, зарегистрированными на имя Частного учреждения государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», 119180, Москва, Старомонетный переулок, 26 (свидетельство №711681, приоритет от

10.10.18 г.; свидетельство №554460, приоритет от 08.04.14 г.) для однородных услуг 42 класса;

- со словесными элементами «Росатом», «Rosatom» комбинированных товарных знаков, зарегистрированными на имя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 24 (свидетельство №641788, приоритет от 28.02.17 г.; свидетельство №427878, приоритет от 14.04.10 г.; свидетельство № 424458, приоритет от 14.04.10 г.; свидетельство №395552, приоритет от 30.12.08 г.) для однородных товаров и услуг 09 и 42 классов;

- со словесными элементами «Rosatom», «Росатом» комбинированных товарных знаков, зарегистрированными на имя Акционерного общества «Наука и инновации», 115035, Москва, 3 Старомонетный переулок, 26 (свидетельство №656679, приоритет от 31.08.16 г.; свидетельство №658647, приоритет от 31.08.16 г.) для однородных товаров и услуг 09 и 42 классов.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- решение экспертизы было принято на основании уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 22.06.2023 (в отношении словесного элемента «Росатом»),

- заявитель внес изменения в заявляемый товарный знак путем исключения словесного элемента «Росатом», что позволяет полностью снять противопоставления по зарегистрированным товарным знакам и ранее заявленным обозначениям.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.12.2023, удовлетворить просьбу о внесении изменения в заявленный товарный знак и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства,
2. Копия ответа на уведомление,
3. Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 60718889392490,
4. Заявление о внесении изменений.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.11.2022) поступления заявки №2022784922 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее — Правила).

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

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 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).



Заявленное обозначение «  ЛОГОС ПРОЧНОСТЬ РОСАТОМ » является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде квадрата, в центре которого расположен элемент в виде латинской буквы «V» над горизонтальной чертой, и словесные элементы «ЛОГОС ПРОЧНОСТЬ», «РОСАТОМ», выполненные шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Что касается намерения заявителя о внесении в заявленное обозначение упомянутых изменений (исключение словесного элемента «РОСАТОМ»), то коллегией было рассмотрено соответствующее ходатайство и отказано в его удовлетворении ввиду следующего.



В рассматриваемом случае вносимое изменение существенно изменяет заявленное обозначение, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса влечет отказ в удовлетворении ходатайства.

Принимая во внимание отказ коллегии во внесении изменений в заявленное обозначение, в результате которого обозначение стало бы выглядеть как « ЛОГОС ПРОЧНОСТЬ», анализ охраноспособности проводится с учетом обозначения по заявке №2022784922 в том виде, как оно было первоначально заявлено « ЛОГОС ПРОЧНОСТЬ РОСАТОМ».

Противопоставленные знаки представляют собой словесный знак [1] « УМНЫЙ ГОРОД» по свидетельству №820937, комбинированные


товарные знаки [2] « САПУС РОСАТОМ» по свидетельству №951133, [3] « ЛОК ОУКС» по


свидетельству №711681, [4] « ОУКС РОСАТОМА» по свидетельству №554460,


[5] « ИКСА» по свидетельству №641788, [6] « РОСАТОМ» по свидетельству

№427878, [7] « РОСАТОМ» по свидетельству №424458, [8] « РОСАТОМ» по


свидетельству №395552, [9] « ROSATOM Additive Technology» по свидетельству №656679,

[10] « Росатом Аддитивные Технологии» по свидетельству №658647, а также заявленные обозначения


[11] « АТОМ МАЙНД РОСАТОМ» заявка №2022753577 (решение о регистрации от 23.12.2023),

[12] « АТОМ МАЙНД РОСАТОМ» заявка №2022753576 (решение о регистрации от 27.12.2023),


выполненные буквами кириллического и латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения « ЛОГОС ПРОЧНОСТЬ РОСАТОМ» и противопоставленных товарных знаков [1-2, 5-12] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «РОСАТОМ» (ROSATOM).

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [6-8] обусловлено полным вхождением противопоставленных товарных знаков [6-8] в состав заявленного обозначения.

Анализ сравниваемых знаков « ЛОГОС ПРОЧНОСТЬ РОСАТОМ» и [1-2, 5, 9-12] показал, что все обозначения включают словесный элемент «РОСАТОМ» (ROSATOM). Противопоставленные товарные знаки [6, 9, 11], выполненные в латинице, представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «РОСАТОМ».

В данном случае присутствует меньшая степень фонетического сходства, однако нельзя сделать вывод о полном несходстве знаков, поскольку в сопоставляемых обозначениях содержатся тождественные индивидуализирующие элементы «РОСАТОМ» и «РОСАТОМ» (ROSATOM).

Словесный элемент «РОСАТОМА», включенный в состав противопоставленных товарных знаков [3, 4], имеет единую основу слова со словесным элементом «РОСАТОМ» заявленного обозначения, ввиду чего сравниваемые знаки « ЛОГОС ПРОЧНОСТЬ РОСАТОМ» и [3, 4] также являются сходными по фонетическому признаку.

Семантическое сходство обусловлено совпадением словесного элемента «РОСАТОМ» (ROSATOM) в заявленном и противопоставленных товарных знаках [1-12], который имеет самостоятельное значение, а именно: «РОСАТОМ» - Федеральное агентство по атомной энергии, Словарь сокращений и аббревиатур. Академик. 2015., <https://sokrasheniya.academic.ru/23918/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC>.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5, 7, 8, 10, 12] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении кириллического алфавита в сравниваемых знаках.

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 товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегия надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Испрашиваемые товары 09 и услуги 42 классов МКТУ представляют собой:

09 - программы компьютерные, программное обеспечение, продукты программные, загружаемое программное обеспечение, программное обеспечение инженерного анализа и супер компьютерного моделирования.

42 - консультации в области компьютерных технологий, услуги по прокату компьютерной техники и программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения, обеспечение программное как услуга (SaaS), услуги в области компьютерных технологий, создание, установка и обслуживание информационных систем; обслуживание программного обеспечения; прокат программного обеспечения, тиражирование компьютерных программ, разработка и развитие программного обеспечения; услуги научно-исследовательские в различных областях; услуги по обеспечению доступа к информационным системам; услуги по обработке, хранению и восстановлению данных.

Таким образом, испрашиваемые товары и услуги относятся к такой родовой группе товаров как «оборудование компьютерное, продукты программные» и «услуги в области компьютерных технологий».

Противопоставленные товарные знаки [1-12] зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Анализ перечня товаров 09 МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5-9, 11, 12] выявил наличие позиций: «программы компьютерные для использования в автоматизации и управлении бизнес-процессами и т.д.» [1], «обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное и т.д.» [2], «компьютерные программы и компьютерное программное обеспечение для использования в области атомной промышленности и энергетике, оборудование компьютерное и т.д.» [5], «программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение) и т.д.» [6, 7], «компьютерное оборудование и т.д.» [8, 9], «обеспечение программное для компьютеров, записанное и т.д.» [11, 12], относящихся к такой родовой группе товаров как: «оборудование компьютерное, продукты программные/ программное обеспечение».

Анализ перечня услуг 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-12] выявил наличие позиций: «обслуживание программного обеспечения, проектирование, разработка мультимедийных программ и т.д.» [1], «консультации в области информационных технологий, консультации в области компьютерных технологий и т.д.» [2], «услуги внешние в области информационных технологий, услуги консультационные в области информационных технологий и т.д.» [3], «обслуживание программного обеспечения, тиражирование компьютерных программ и т.д.» [4], «анализ компьютерных систем и т.д.» [5], «консультации по вопросам программного обеспечения, проектирование компьютерных систем, прокат веб-серверов и т.д.» [6, 7], «анализ компьютерных систем, прокат средств программного обеспечения и т.д.» [8], «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки - обучение персонала

методам аддитивных технологий и т.д.» [9, 10], «консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; написание компьютерных кодов и т.д.» [11-12], относящихся к такой родовой группе услуг как: «услуги в области компьютерных технологий/создание, установка и обслуживание информационных систем, обработка, хранение данных, консультации, прокат».

Испрашиваемые товары 09 и услуги 42 классов МКТУ являются однородными с товарами и услугами противопоставленных товарных знаков [1-12], так как либо полностью совпадают, то есть являются идентичными товарам противопоставленных товарных знаков [1-12], либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации/оказания, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Однородность испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ и товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков заявителем не оспаривается.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-12], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1-12], их следует признать сходными до степени смешения.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-12] в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2023.