

## **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 26.12.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ТС Интеграция» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024745555, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «Тау» в качестве товарного знака по заявке №2024745555 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.04.2024 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.11.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято только для следующих услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования в области механики; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования технологические; проведение исследований по техническим проектам; прототипирование; составление технической документации».

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

В результате экспертизы словесного обозначения «Тау», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, установлено, что оно тождественно словесному товарному знаку «ТАУ», зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью «Континент-Тау», 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.111-О, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ (свидетельство № 361244 [1], приоритет от 06.06.2007, срок действия регистрации продлен до 06.06.2027, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

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

- эксперт посчитал, что товары 09 класса МКТУ «устройства считывающие (оборудование для обработки информации)», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, однородны всем заявленным товарам 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, а именно:- «обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное прикладное загружаемое для виртуальных сред; платформы программные компьютерные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; анализ компьютерных систем; инсталляция программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; 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 веб-сайты;

предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; хранение данных в электронном виде» заявленного перечня квалифицируются экспертизой как однородные товарам 09 класса МКТУ «устройства считывающие (оборудование для обработки информации)», поскольку указанные товары и услуги имеют одинаковые род (вид), условия реализации товаров (условия оказания), назначение, круг потребителей;

- доводы заявителя о том, что заявленные товары 09 класса МКТУ относятся к группе товаров «Продукты программные», а противопоставленная позиция 09 класса МКТУ относится к группе товаров «Оборудование компьютерное различного назначения» и по своей природе не являются однородными, экспертизой учтены не были;

- заявитель считает, что «устройства считывающие (оборудование для обработки информации)» и программное обеспечение, в отношении которого испрашивается регистрация имеют различное назначение, область и цель применения;

- «устройства считывающие (оборудование для обработки информации)» учитывая широту данного понятия, могут быть отнесены как к товарам широкого, так и к товарам производственно-технического назначения, при этом программное обеспечение, для маркировки которого испрашивается регистрация, имеет специфическое назначение и относится к товарам производственно-технического назначения, в связи с чем вероятность смешения значительно меньше, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего

специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- заявителю также принадлежат товарные знаки «TauLIGHT» и «TauFLO» по свидетельствам №№1066371 и 1076957, зарегистрированные в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, идентичных испрашиваемым в заявке №2024745555.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2024745555 в отношении всего перечня заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам в соответствии со статьей 1486 Кодекса в связи с неиспользованием противопоставленного знака [1], которое было удовлетворено и правовая охрана товарного знака досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства считывающие (оборудование для обработки информации)» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2026 по делу №СИП-499/2025.

Приложение: копия Решения Суда по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2024) 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.

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 словесный элемент «Таи», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, а именно: *09 - обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное прикладное загружаемое для виртуальных сред; платформы программные компьютерные, записанные или загружаемые; приложения для*

компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые.

42 - анализ компьютерных систем; инжиниринг; установка программного обеспечения; исследования в области механики; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования технологические; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; 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 веб-сайты; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прототипирование; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; хранение данных в электронном виде.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024745555 мотивировано несоответствием обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «TAU» [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя другого лица.

Как показал анализ материалов дела, на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2026 по делу №СИП-499/2025 правовая охрана указанного товарного знака досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «устройства считывающие (оборудование для обработки информации)».

Таким образом, в настоящее время товарный знак [1] действует в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами (на промышленных предприятиях), установки для автоматического управления транспортными средствами, устройства для закрывания дверей электрические, устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, устройства коммутационные, щиты коммутационные» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров, указанных в 09 классе (для третьих лиц)».

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, так как представляют собой тождественные словесные элементы «Тау», выполненные стандартным шрифтом буквами латиницы с незначительными отличиями в их написании. Данный факт в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ сопоставляемого перечня товаров 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации с испрашиваемыми товарами 09 и услугами 42 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации товарного знака, показал, что сопоставляемые товары и услуги относятся к разным видам товаров/услуг, к разным родовым группам (электрические устройства и установки и их продвижение – в одном случае, программные продукты и их разработка – в другом), имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации. Сопоставляемые товары являются товарами производственно-технического назначения, в связи с чем внимательность потребителей к их выбору

значительно выше, а опасность их смешения в гражданском обороте соответственно ниже.

Таким образом, несмотря на установленное выше сходство сравниваемых обозначений, отсутствие однородности испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ с товарами 09 класса МКТУ, сохранившимися в перечне противопоставленного товарного знака [1] в результате досрочного прекращения его правовой охраны вследствие неиспользования, позволило коллегии прийти к выводу о невозможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг одному лицу в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

В связи с вышеизложенным и принимая во внимание наличие дополнительных обстоятельств (досрочное прекращение правовой охраны товарного знака [1] на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-499/2025), коллегия не нашла оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемого перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2024, изменить решение Роспатента от 28.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024745555.**