

## **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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.10.2025 возражение ИП Кузьмина Александра Ростиславовича (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024750678, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «SECAI» в качестве товарного знака по заявке №2024750678 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 03.05.2024 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.09.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по информации, полученной в сети Интернет, воспроизводит обозначение, используемое компанией ООО «СЕКАЙ», для маркировки услуг, однородных заявленным (см. Интернет-сайт <https://secai.ru/>), в связи с чем заявленное обозначение, поданное от имени заявителя (Кузьмина

Александра Ростиславовича) будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **SIKAI**, зарегистрированным на имя Chen Sheng, Rm.1201, Unit 2, Bldg 11, Zone A, Oujinghuayuan, Choujiang St., Yiwu Zhejiang, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (международная регистрация № 1509348, с приоритетом от 22.07.19, см. <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en>).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении заявитель выразил несогласие с доводами экспертизы, изложенными в решении Роспатента, и приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение подлежит регистрации в качестве товарного знака, поскольку препятствие в виде противопоставленного обозначения, используемого компанией ООО «СЕКАЙ», преодолено письмом-согласием (Приложение № 2 – письмо-согласие от «09» сентября 2025 г.). Лицо, подавшее возражение, является соавтором программного обеспечения, которое использует ООО «СЕКАЙ» в своей деятельности;

- заявленное обозначение не является сходным с товарным знаком № 1509348;

- заявитель сформировал обозначение из слов «security artificial intelligence», соответственно слово «SECAI» относится к сфере искусственного интеллекта. «SIKAI» в китайском языке известен как первый президент Китая с 1912 г. (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/221455>). Также слово переводится с китайского языка как «отвали» (см. <https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%AD%BB%E5%BC%80>, правообладатель из Китая). Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют абсолютно разную смысловую нагрузку;

- сравниваемые обозначения имеют разный состав букв и звуков. В частности, звуковая модель слова «SIKAI» четко делится на два слога: СИ-КАЙ. Модель слова «SECAI» также делится на два слога: СЭ-КАЙ. Однако наличие звука [Э], который

требует более широкого раскрытия рта и более четкой артикуляции, делает звучание слова «SECAI» более отчетливым и отличным от более «плоского» «SIKAI».

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление за счет используемого в них шрифта и цвета.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Приложения:

- решение об отказе в государственной регистрации от «18» сентября 2025 г.[1];
- письмо-согласие от «09» сентября 2025 г.[2];
- сведения о заявке [3].

В дополнение к ранее поданным материалам возражения лицо, подавшее возражение, представило письменные пояснения, в которых просит исключить заявленные услуги в 35 классе МКТУ, которые являются однородными услугам, для которых зарегистрирован товарный знак №1509348, и просит зарегистрировать товарный знак в отношении оставшейся части испрашиваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ, в том числе для неоднородных услуг 35 класса МКТУ.

Также заявитель представил дополнение к возражению от 09.02.2026, в котором указывает на то, что заявленное обозначение не может вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также относительно их характера, качества и принадлежности к определенному субъекту. Данный вывод основан на существующей организационной, договорной и личной связи между заявителем и лицом, использующим тождественное обозначение в своей деятельности, что подтверждается творческим и технологическим единством заявителя и ООО «СЕКАЙ», причем заявитель является непосредственным автором и разработчиком ключевых программных обеспечений, которые составляют основу деятельности лица, использующего тождественное обозначение, и являются

продуктами компании (больше продуктов нет в настоящий момент) и создано именно для обеспечения информационной безопасности, номера ПО: №№2024680211, 2025684039. Директор компании и заявитель являются соавторами двух продуктов (Приложение № 4 – сведения из реестра программ для ЭВМ и скриншоты сайта компании). Таким образом, обозначение идентифицирует не просто услугу, но и лежащую в его основе уникальную технологию, источником которой является заявитель в том числе.

В дополнении также указано, что между заявителем и ООО «СЕКАЙ» имеются официально оформленные договорные отношения (Приложение № 5 – Договор между заявителем и компанией от 30.04.2024 и акты к нему). Взаимоотношения сторон закреплены юридически, посредством договора на разработку программного обеспечения и последующее сопровождение компании заявителем в процессе исследований и разработок. Эти документы подтверждают, что использование результатов интеллектуальной деятельности заявителя (включая, по сути, и концепцию, ассоциированную с обозначением) является санкционированным, легальным, происходит в рамках согласованной совместной работы, а компания действует не самостоятельно, а в тесной кооперации с создателем технологии, то есть создателем продуктов. Отношения между заявителем и компанией дополнительно укреплены семейными узами: заявитель является супругом учредителя компании, использующей обозначение (Приложение № 6 – Свидетельство о браке и выписка из ЕГРЮЛ). Данное обстоятельство свидетельствует о полном единстве интересов, доверии и общем видении развития проекта, что исключает ситуацию конфликта или недобросовестного заимствования. Использование тождественного обозначения происходит с прямого согласия и при участии его автора. Совокупность указанных обстоятельств: авторство технологии, договорные обязательства по разработке и сопровождению, а также семейные связи однозначно доказывает, что заявитель и компания представляют собой фактически единый производственно-технологический комплекс. Потребитель, видя обозначение у пользователя, ассоциирует его с конкретным источником.

Следовательно, использование тождественного обозначения осуществляется в рамках одной, согласованной деятельности, направленной на конечного потребителя, что полностью исключает риск его введения в заблуждение.

Приложения:

- выписки из реестра ПО [4];
- договор между заявителем и компанией [5];
- свидетельство о браке и выписка из ЕГРЮЛ [6].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.05.2024) 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «SECAI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно:

35 - ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса;

маркетинг; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация и проведение коммерческих мероприятий; предоставление деловой информации; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги по исследованию рынка.

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технологические; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг операций с

кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; платформа как услуга [paas]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; прототипирование; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео-и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; расследования криминалистические цифровые в области киберпреступности; 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; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технологического консультирования для цифровой

трансформации; услуги хостинга; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде.

Согласно заключению по результатам экспертизы одним из оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака послужило его несоответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «СЕКАЙ» на сайте <https://secai.ru/> для индивидуализации однородных заявленным услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «SECAI» само по себе не способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего какие-либо услуги, поскольку является фантазийным обозначением и не содержит в своем составе каких-либо ложных или вводящих потребителя в заблуждение элементов.

Что касается способности обозначения вводить потребителя в заблуждение через ассоциации с иным лицом, то для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров/услуг, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот однородных товаров и услуг под сходным (или тождественным) обозначением, но и подтверждение возникновения (и сохранения) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром/услугой и его производителем. Такими доказательствами коллегия не располагает.

Более того, заявителем представлены в материалы дела сведения о том, что заявитель и ООО «СЕКАЙ», использующее обозначение «SECAI» на сайте <https://secai.ru/>, представляют собой, по сути, единый производственно-технологический комплекс, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявитель (Кузьмин Александр Ростиславович) является автором и разработчиком ключевых программных обеспечений, которые составляют основу деятельности лица, использующего обозначение. При этом заявитель и генеральный директор ООО «СЕКАЙ» являются соавторами двух программных продуктов

«Система автоматизации реагирования на инциденты информационной безопасности SECAI AIR» и «Мультиагентная система обнаружения уязвимостей и оценки качества кода киберфизических систем SECAI RAVEN», что подтверждается свидетельствами о регистрации программ ЭВМ №№ 2024680211, 2025684039 [4].

Также заявитель и ООО «СЕКАЙ» связаны договорными отношениями в части разработки программного обеспечения и последующего сопровождения компании заявителем в процессе исследований и разработок. Представленный договор и акты к нему подтверждают, что использование результатов интеллектуальной деятельности заявителя происходит в рамках согласованной совместной работы указанных лиц [5]. Кроме того, из дополнения к возражению следует, что стороны связаны и семейными узами, так как заявитель является супругом учредителя компании ООО «СЕКАЙ», использующей обозначение «SECAI», что подтверждается свидетельством о браке и выпиской из ЕГРЮЛ [6].

Совокупность вышеуказанных обстоятельств, свидетельствующих о совместной деятельности заявителя и связанной с ним компании (ООО «СЕКАЙ»), а также письменное согласие этой компании на регистрацию товарного знака в отношении испрашиваемых услуг исключает риск введения в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ не способна вводить потребителя в заблуждение относительно лица, предоставляющего эти услуги, поскольку услуги под рассматриваемым обозначением будут исходить от связанных между собой лиц, что обеспечивает единство источника происхождения услуг, маркируемых заявленным обозначением, и исключает какую-либо возможность возникновения ложных ассоциаций при восприятии обозначения потребителя.

Указанные обстоятельства с учетом представленных заявителем документов позволили коллегии признать, что государственная регистрация товарного знака по заявке №2024750678 в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ на имя

заявителя не будет противоречить норме, приведенной в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024750678 также обосновано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения со знаком **SIKAI** по международной регистрации №1509348 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Указанный знак охраняется для услуг 35 класса МКТУ «Advertising; business intermediary services; personnel management consultancy; sales promotion for others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; providing business information via a website; marketing; providing online marketplaces for buyers and sellers of goods and or services; business management assistance; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; secretarial services; accounting»/«Реклама; посреднические услуги в сфере бизнеса; консультации по управлению персоналом; стимулирование сбыта для других компаний; услуги по закупкам для других компаний [приобретение товаров и услуг для других предприятий]; предоставление бизнес-информации через веб-сайт; маркетинг; создание онлайн-площадок для покупателей и продавцов товаров и/или услуг; помощь в управлении бизнесом; коммерческое администрирование лицензирования товаров и услуг других компаний; секретарские услуги; бухгалтерский учет».

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они ассоциируются между собой в целом за счет фонетического и графического сходства.

Фонетическое сходство словесных элементов «SECAI» и «SIKAI» обусловлено близостью состава звуков, одинаковым количеством слогов, букв и звуков.

Отсутствие у сравниваемых обозначений смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках не позволяет оценить их с точки зрения семантического признака сходства.

Графическое сходство знаков обусловлено их выполнением буквами одного алфавита с использованием шрифта, близкого к стандартному.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно, в соответствии с пунктом 41 Правил являются сходными до степени смешения.

Сравнительный анализ перечня испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного знака показал, что часть испрашиваемых услуг является однородной, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам услуг (продвижение товаров, реклама, услуги в сфере бизнеса, исследование рынка, помощь в управлении бизнесом), могут иметь одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

В данном случае установленное выше сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг сопоставляемых перечней позволило коллегии прийти к выводу о существующей опасности смешения обозначений в гражданском обороте в случае маркировки ими сравниваемых услуг.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении части (демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; маркетинг целевой; организация и проведение коммерческих мероприятий; предоставление деловой информации; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; согласование деловых контрактов для третьих лиц; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по

цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги по исследованию рынка) испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ является правомерным.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», то указанные услуги не являются однородными услугам противопоставленного знака по продвижению товаров и услугам в сфере бизнеса, поскольку относятся к услугам в иной области деятельности, а именно в сфере организации и управления данными с помощью специальных программ, которые позволяют хранить, обрабатывать, получать доступ к информации и защищать ее без постоянного ручного вмешательства человека, следовательно, имеют иной круг потребителей и иные условия их оказания.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для указанной части услуг 35 и всех испрашиваемых услуг 42 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2025, отменить решение Роспатента от 18.09.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024750678.**