

**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 16.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бир-Ресурс», Ярославская область, город Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020735655, при этом установила следующее.

**Polunochnyj projekt**


**Полуночный проект**

Обозначение « **Полуночный проект** » по заявке №2020735655 подано 08.07.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 18.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020735655 в отношении заявленных

товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому выявлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с:




- общеизвестным товарным знаком «» по свидетельству № 165, знак признан общеизвестным с 01.01.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС", 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;



- с товарными знаками «» по свидетельству №772846



с приоритетом от 31.01.2020, а также «» по свидетельству №739549 с приоритетом от 11.05.2019, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

Вывод о сходстве сделан на основании графического сходства, а именно сходстве цветового сочетания сравниваемых обозначений (исполнения первых букв каждого слова заявленного обозначения красным цветом, остальных – чёрными), расположения букв по отношению друг к другу, что в совокупности свидетельствует о сходном композиционном решении.

Таким образом, заявленное обозначение признано не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков. В частности, фонетическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует как таковое: слово «яндекс» и словосочетание «полуночной проект» («yandex» и «polnochnyj projekt» на латинице) ни в одной из своих версий не имеют какого-либо сходства. Ни количество букв, ни расположения слогов, ни звучание ничего общего не имеют.

Первое впечатление от противопоставленных товарных знаков и обозначения по заявке №2020735655 различное: совершенно разные словесные элементы в первую очередь указывают на отсутствие сходства. Совпадения только одного цветового решения недостаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Известность компании «Яндекс» в любом случае не способствует возможности воспринять словесные элементы «Полуночный проект» сходными со словесным элементом «Яндекс». Сама идея выполнить первую букву в другом цвете не может быть исключительной прерогативой компании правообладателя товарных знаков «Яндекс».

Кроме того, заявитель сообщает о регистрации на его имя товарного знака



**POLNOCHNYJ  
PROJECT**

« **POLNOCHNYJ  
PROJECT** » по свидетельству №803540 в отношении тех же товаров 32, 33 классов МКТУ.

Помимо изложенного заявитель вместе с возражением подал ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно, о смене цветового сочетания, в котором выполнена первая буква слов «Полуночный Проект», с красного на коричнево-красный, с целью исключить какое-либо сходство даже отдельных элементов сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 18.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020735655 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к материалам возражения приложено Заявление о внесении изменений в заявленное обозначение.

Коллегия рассмотрела поступившее ходатайство, приняла решение о его удовлетворении. Испрашиваемые изменения были внесены, в результате чего обозначение стало выглядеть следующим образом

**Polunochnyj projekt**

« **Полуночный проект** ».

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

С учетом даты (08.07.2020) поступления заявки № 2020735655 на регистрацию в качестве 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**Polunochnyj proekt**

« **Полуночный проект** » выполнено стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Регистрация обозначения по заявке №2020735655 испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. В результате внесенных по ходатайству заявителя изменений, обозначение выполнено в коричнево-красном и черном цветовых сочетаниях.

« **Яндекс** » [1]

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №165, признан общеизвестным с 01.01.2012, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена красным цветом, остальные

черными. Товарный знак признан общеизвестным в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети» и в отношении услуг 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета». Общеизвестный товарный знак охраняется в сочетании красного и черного цветов.

  
« Yandex » [2]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №772846 с приоритетом от 31.01.2020 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена красным цветом, остальные черными. Товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

  
« Яндекс » [3]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №739549 с приоритетом от 11.05.2019 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена красным цветом, остальные черными. Товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] является комбинированным. В комбинированных обозначениях наиболее сильным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается потребителем и подлежит воспроизведению.

Следовательно, основным индивидуализирующим элементом в противопоставленных товарных знаках [1, 3] является словесный элемент «Яндекс», а в противопоставленном товарном знаке [2] - «Yandex».

В обозначении по заявке №2020735655 индивидуализирующими элементами являются словесные обозначения «Полуночный проект».

Сравниваемые словесные элементы «Полуночный проект» и «Яндекс»/ «Yandex» характеризуются разной длиной звукового ряда, за счет разного количества слов в сравниваемых обозначениях (два слова из 3-х и 2-х слогов в заявленном обозначении и одно слово из 2-х слогов в противопоставленных знаках), отсутствием совпадающих или созвучных друг другу слов, разным количеством и порядком слогов в словах, разными буквами, из которых состоят словесные элементы, разными первыми и последними буквами. Таким образом, коллегия приходит к выводу о полном фонетическом несходстве сравниваемых словесных элементов.

Что касается семантического критерия, то заявленное обозначение представляет собой комбинацию прилагательного «полуночный», имеющего значение «происходящий в полночь», и существительного «проект», означающего «разработанный план постройки, сооружения чего-нибудь»; «предварительный, предположительный текст какого-нибудь акта, документа».

Словесные элементы «Яндекс»/ «Yandex» противопоставленных товарных знаков не имеют лексического значения, являются вымышленными, используются в качестве названия поисковой системы, принадлежащей одноименной компании.

Учитывая наличие у словесных элементов «Полуночный проект» семантического значения и, одновременно, его отсутствие у словесного элемента противопоставленных товарных знаков, семантический критерий сходства не подлежит применению.

Что касается графического критерия, то сравниваемые словесные элементы характеризуются разной пространственно-композиционной длиной. Кроме того заявленное обозначение выполнено в две строки

**Polunochnyj projekt**

« **Полуночный проект** ». В то же время противопоставленные товарные



знаки «  », «  », «  » [1-3]

выполнены в одну строку, занимают меньшее пространственное положение. Учитывая изложенное, сравниваемые обозначения не сходны визуально, так как они имеют разное композиционное построение.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о полном фонетическом и графическом несходстве словесных элементов «Полуночный проект» заявленного обозначения и «Яндекс»/ «Yandex» противопоставленных товарных знаков [1-3].

Анализ общего зрительного впечатления, производимого сравниваемыми обозначениями в целом, также показал отсутствие ассоциирования их друг с другом. В результате внесенных заявителем изменений цветовое решение сравниваемых обозначений является отличным друг от друга: в заявленном обозначении использовано сочетание красно-коричневого и черного цветов, а в противопоставленных товарных знаках используются красные и черные цвета. Кроме того, обозначения чаще всего производят сходное зрительное впечатление тогда, когда имеют совпадающую или сходную начальную или конечную часть, которые позволяют потребителю воспринять одно обозначение за другое при первом восприятии. В данном случае такие совпадающие или сходные части отсутствуют.

Что касается методологии определения сходства изобразительных элементов, то в сравниваемых комбинированных обозначениях роль изобразительного элемента может выполнять первая буква, выделенная цветом от остальных букв. Несмотря на

выполнение букв «  » и «  »\ «  » сравниваемых обозначений в сходной цветовой гамме, графемы этих букв не имеют сходства в начертании, внешнем контуре. Кроме того у сравниваемых обозначений в целом

Polunochnyj projekt

« Полуночный проект »

и

« Яндекс »,

« Yandex », « Яндекс »

отсутствует такой признак сходства как симметричность обозначений друг другу.

Учитывая изложенные выше доводы, коллегия пришла к выводу об

Polunochnyj projekt

отсутствии сходства между обозначением « Полуночный проект » по заявке №2020735655 и противопоставленными товарными знаками [1-3]

« Яндекс », « Yandex », « Яндекс ».

Анализ однородности товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020735655, и товаров 32, 33 классов МКТУ, перечисленных в перечне противопоставленных товарных знаков [2-3], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ “аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки на основе пива; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки с содержанием пива; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки

*энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков»* заявленного обозначения идентичны товарам 32 класса МКТУ, перечисленным в перечне противопоставленных товарных знаков [2-3], то есть сравниваемые перечни товаров содержат тождественные позиции.

Товары 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»* заявленного обозначения полностью идентичны товарам 33 класса МКТУ, перечисленным в перечне противопоставленных товарных знаков [2-3].

Товары 33 класса МКТУ *«напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника»* заявленного обозначения относятся к родовой группе товаров «напитки алкогольные», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-3].

Таким образом, сравниваемые товары 32, 33 классов МКТУ обозначения по заявке №2020735655 и противопоставленных товарных знаков [2-3] в части идентичны друг другу, а в остальной части в высокой степени однородны.

Вместе с тем, при установленном коллегией несходстве сравниваемых обозначений однородные и тождественные товары 32, 33 классов МКТУ, маркированные заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [2-3], не будут смешиваться в гражданском обороте ввиду отсутствия ассоциирования их с одним и тем же источником происхождения.

В части анализа однородности товаров 32, 33 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2020735655, и услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых признан общеизвестным противопоставленный товарный знак [1], коллегия установила следующее.

Товары 32, 33 классов МКТУ, перечисленные в перечне заявки №2020735655 представляют собой безалкогольные напитки, воды, пиво, алкогольные напитки. Деятельность по производству напитков может осуществляться заводами, специализирующимися на розливе минеральных вод, столовых вод, пива, вина и других напитков.

Услуги 35 класса МКТУ *«реклама интерактивная в компьютерной сети»*, а также услуги 42 класса МКТУ *«предоставление поисковых средств для Интернета»*, указанные в перечне общеизвестного товарного знака [1] представляют собой услуги продвижения товаров, а также услуги браузера. Данный вид услуг имеет назначение – повышение узнаваемости товара, выявление наиболее широкого спектра релевантных ответов на запрос пользователя поискового сервиса.

Заявленные товары 32, 33 классов МКТУ не корреспондируют услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленного общеизвестного товарного знака [1], субъекты деятельности по производству товаров 32, 33 классов МКТУ, а также лица, оказывающие поименованные услуги 35, 42 классов МКТУ, не могут смешиваться как производители одинаковой продукции.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания обозначения по заявке №2020735655 несоответствующим требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса, ввиду отсутствия вероятности смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3].

Кроме того, коллегия выражает согласие с доводом заявителя о необходимости придерживаться единообразной регистрационной практики с учетом



**POLNOCHNYJ  
PROJECT**

уже предоставленной правовой охраны товарному знаку « **POLNOCHNYJ PROJECT** » по свидетельству №803540 в отношении тех же товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «Бир-Ресурс».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2021, отменить решение Роспатента от 18.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020735655.**