

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 11.08.2011, поданное по поручению компании ПРОНЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛТД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722989/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009722989/50 с приоритетом от 17.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в котором в прямоугольной рамке расположены словесные элементы «PRONET» и «GROUP», выполненные буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в белом, голубом и синем цветовом сочетании.

Роспатентом 28.04.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со знаком «PROFINET» (международная регистрация №650285 с приоритетом от 11.06.1996), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 37, 38, 42 классов МКТУ на имя Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn;

- со знаком «PRONEST» (международная регистрация №940457 с приоритетом от 28.09.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Hypertherm, Inc. Etna Road, P.O. Box 5010 Hanover, NH 03755;

- со знаком «PRONETA» (международная регистрация №953819 с приоритетом от 02.01.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ на имя ANF DATA spol. S r.o. Pujmanove 1221 CZ-140 00 Praha 4;

- со знаком «PROMET» (международная регистрация №953819 с приоритетом от 29.12.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ на имя S&T System Integration & Technology Distribution AG Geiselbergstrasse 17-19/Stiege 3 A-1110 Wien;

- с товарным знаком «PROPHET» (свидетельство №144176 с приоритетом от 13.03.1995 (срок действия регистрации продлен до 13.03.2015)), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ППГ Индастриз Огайо, Инк., корпорация штата Делавэр 3800 Уэст 143 Стрит, Кливленд, Огайо 44111, США;

- с товарным знаком «PROPRONET» (свидетельство №199707 с приоритетом от 18.10.2000 (срок действия регистрации продлен до 18.10.2020)), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ на имя ООО «Мэйл.Ру», 125167, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 47, стр. 2;

- с товарным знаком «PROMET» (свидетельство №287167 с приоритетом от 22.04.2004), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 42 классов

МКТУ на имя ООО «ПРОМЕТ», 115211, Москва, ул. Борисовские пруды, д. 16, корп. 4.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется фонетическим сходством словесных элементов.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «Group» (группа; торговая компания) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия и общепринятое наименование организации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.08.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является «двусоставным», т.е. при сохранении общей фантазийности, содержит семантически сильную часть «NET» (в переводе с английского языка «сеть»), известную широкому кругу потребителей;

- наличие у обозначений смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными;

- заявитель обращает внимание, что товарный знак «ProfiNet» содержит две семантически значимые части – «Profi» и «Net», международный знак «PRONEST» не содержит семантически «сильной» словесной части «NET», товарные знаки «ПРОМЕТ» содержат окончание «MET» (MET – металл, имеет устойчивое значение и восприятие на территории России), словесный товарный знак «ПРОФНЕТ» включает расположенные в центре буквенные элементы «РН», являющиеся фонетически и визуально значимыми;

- вышеуказанные товарные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;

- в отношении противопоставленного товарного знака «PROPRONET» заявителем было направлено в ФИПС полученное от правообладателя письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- противопоставленный знак «PRONETA», по мнению заявителя, не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление;

- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PRONETA», по результатам рассмотрения которого данный знак не будет препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы и сосуществуют в отношении однородных товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009722989/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (17.09.2009) поступления заявки №2009722989/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из пункта 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям, в частности, могут относиться видовые наименования предприятий.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие

или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «PRONET» и «GROUP», выполненные буквами латинского алфавита и заключенные в прямоугольную рамку синего цвета. Слово «PRONET» занимает центральное положение в заявленном обозначении, выполнено крупным шрифтом, буквами синего цвета. Слово «GROUP» выполнено мелким шрифтом синего цвета и занимает периферийное положение в обозначении.

Словесный элемент «GROUP», в переводе с английского языка означающий «группа» (см. <http://lingvo.yandex.ru>), является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на общепринятое наименование предприятия.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №650285 [1], №940457 [2], №953814 [3], №1000999 [4] и товарных знаков по свидетельствам №144176 [5], №199707[6], №287167 [7] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Знак по международной регистрации №650285 [1] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный и словесный элементы. Словесный элемент представляет собой слово «ProfiNet», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем части слова «Profi» и «Net» начинаются с заглавных букв. Слева от словесного элемента расположена заглавная буква «Т», причем между ней и словом «ProfiNet» проходит пунктирная линия. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров и услуг 09, 16,38, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №940457 [2] является словесным и представляет собой слово «PRONEST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №953814 [3] является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «PRONETA» и «INDUSTRIAL NETWORK ANALYZER», выполненные буквами латинского алфавита в две строки. Между этими словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде кривой линии. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «PRONETA», выполненный крупным жирным шрифтом. Расположенный под ним словесный элемент «INDUSTRIAL NETWORK ANALYZER» занимает второстепенное положение, выполнен мелким шрифтом и исключен из самостоятельной правовой охраны на территории Российской Федерации. Знак по международной регистрации №953814 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Знак «PROMET S&T» по международной регистрации №1000999 [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Товарный знак «PROPHET» по свидетельству №144176 [5] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 13.03.2015.

Товарный знак «PROPRONET» по свидетельству №199707 [6] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита крупным, вытянутым по вертикали шрифтом. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 18.10.2020.

Товарный знак по свидетельству №287167 [7] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «promet», выполненный жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и расположенный под ним изобразительный

элемент в виде черного квадрата с белым завитком внутри. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении «PRONET GROUP» в силу своего графического и композиционного исполнения является слово «PRONET», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь. В противопоставленных знаках [1] - [7] слова «PRONET», «ProfiNet», «PRONEST», «PROMET», «PROPHET», «PROPRONET», «promet» являются либо единственными, либо доминирующими словесными элементами. В этой связи при оценке сходства сравниваемых обозначений за основу должно быть взято сравнение указанных словесных элементов.

Фонетический анализ сравниваемых обозначений показал, что словесные элементы «PRONET», «ProfiNet», «PRONETA», «PROMET», «PROPRONET», «promet» имеют одинаковые начальные части «PRO», характеризуются близким составом букв и звуков, одинаковым ударением на последний слог, а также в обозначениях «PRONET», «ProfiNet», «PRONETA», «PROMET», «PROPRONET», «promet» тождественны или близки по звучанию конечные части «NET-MET-NETA». Что же касается заявленного обозначения и противопоставленных знаков «PRONEST» [2], «PROPHET» [5], то, несмотря на тождество звучания их начальных частей, у сравниваемых обозначений отличаются конечные ударные слоги «NET-NEST-PHET», что позволяет прийти к выводу об отсутствии ассоциирования этих обозначений друг с другом.

С точки зрения семантического критерия сходства все сравниваемые обозначения являются фантазийными и не имеют самостоятельных словарных значений. Вместе с тем, как справедливо отметил заявитель, в заявленном обозначении «PRONET» присутствует семантически значимая часть «NET», на которой заостряется внимание потребителя. В переводе с английского языка «net» означает «сеть» и эквивалентно общеизвестному слову «Internet» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). В этой связи обозначение «PRONET» благодаря своей конечной части будет ассоциироваться в сознании потребителя с чем-то, имеющим отношение к Интернету. Следовательно,



представляется неубедительным довод экспертизы о сходстве заявленного обозначения «PRONET» с противопоставленными товарными знаками «PROMET S&T» [4], «promet» [7], в которых второй слог «MET» подобную смысловую нагрузку не несет.

Кроме того, необходимо отметить, что «PRO» у противопоставленных обозначений также несет смысловую нагрузку. Так, в английском языке «PRO» является сокращением от слова «professional» - профи, профессионал (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Это же смысловое значение имеет первая часть слова «Profi» в противопоставленном знаке «ProfiNet» [1].

Таким образом, принимая во внимание фонетический и семантический критерий сходства можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения «PRONET» с противопоставленными товарными знаками «ProfiNet» [1], «PRONETA» [3], «PROPRONET» [6]. Кроме того, в сравниваемых обозначениях все словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Однако, в решении Роспатента от 28.04.2011 не было учтено имеющееся в материалах заявки №2009722989/50 письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения, выданное правообладателем противопоставленного товарного знака «PROPRONET» по свидетельству №199707 [6]. Указанное письменное согласие позволяет не учитывать противопоставленный товарный знак [6] в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, представляется целесообразным провести анализ однородности товаров (услуг) заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3].

Заявителем не оспаривалась однородность товаров (услуг), приведенных в перечнях заявленного обозначения с товарами противопоставленных товарных знаков. Вместе с тем следует отметить, что товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3], относятся к устройствам для обработки информации, компьютерам, а также к программному обеспечению, что обуславливает вывод об их однородности. Товары 16

класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], представляющие собой печатную продукцию, соотносятся как вид/род, т.е. также являются однородными. Услуги 35, 37, 42 классов МКТУ заявленного обозначения, связанные с производством, продвижением и обслуживанием товаров 09 класса МКТУ, являются однородными товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ противопоставленных знаков [1], [3]. Кроме того, перечни 38 класса МКТУ сравниваемых обозначений включают однородные услуги в области связи.

Таким образом, принимая во внимание вышеприведенный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения со знаками «ProfiNet» по международной регистрации №650285 [1] и «PRONETA» по международной регистрации №953819 [3].

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2011.**