

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 08.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рояль Техник», Ленинградская область, Всеволожский м.р-н, г.Всеволожск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022771715 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «*Avant Pro Sound*» по заявке №2022771715, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.07.2023 об отказе в государственной регистрации

товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в отношении товаров 09 класса МКТУ, установлено, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Pro Sound» («PRO» -сокр. от слова «PROFESSIONAL» - в пер. с англ. - «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»; «SOUND» - в пер. с англ. – «ЗВУК»; см., например, <https://www.acronymfinder.com/PRO.html>; <https://translate.google.com>), не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, а именно указывают на вид товаров, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SoundPRO» (свидетельство №923132 – приоритет от 13.08.2021), зарегистрированным на имя Садовничий Вадим Евгеньевич, 129337, Москва, ул. Палехская, д. 21, кв. 205, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель выражает свое согласие с мнением экспертизы, что словесные элементы «Pro Sound» не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель полагает, что в отношении заявленного обозначения «AVANT Pro Sound» не может быть противопоставлен указанный товарный знак №923132 и как следствие право запрета использования иными лицами неохранных элементов «PRO SOUND»;

- заявленное обозначение «Avant Pro Sound» состоит также из охраняемого элемента «AVANT», индивидуализирующего заявленные товары 09 класса МКТУ, соответственно, сравниваемые обозначения «Avant Pro Sound» и «SoundPRO» в целом являются несходными.

В дополнение к ранее направленному возражению в корреспонденции от 15.01.2024 заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ до следующих позиций: *«аппаратура звукозаписывающая для профессионального использования; аппараты для передачи звука для профессионального использования; динамики, носимые на себе для профессионального использования; колонки портативные для профессионального использования; контроллеры цифрового интерфейса музыкальных инструментов, являющиеся аудиоинтерфейсами для профессионального использования; микрофоны для профессионального использования; микрофоны с динамиками беспроводные для профессионального использования; микшеры звуковые для профессионального использования; насадки для наушников для профессионального использования; наушники для профессионального использования; носители звукозаписи для профессионального использования; педали эффектов для гитар для профессионального использования; смарт-динамики для профессионального использования; усилители звука для профессионального использования; устройства для воспроизведения звука для профессионального использования; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов для профессионального использования; файлы музыкальные загружаемые для профессионального использования; эквалайзеры [аудиоаппаратура] для профессионального использования».*

Кроме того, заявитель приводит практику регистрации Роспатентом товарных знаков, в которых словесный элемент «PRO» является неохраняемым.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного

знака в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Pro Sound».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.10.2022) поступления заявки №2022771715 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 «*Avant Pro Sound*» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Pro Sound» имеют следующий перевод: «Pro» - сокр. от слова «PROFESSIONAL» - в пер. с англ. - «профессиональный»; «Sound» - в пер. с англ. – «звук»; см. <https://www.acronymfinder.com/PRO.html>; <https://translate.google.com>.

При анализе заявленного обозначения и оценке словесных элементов «Pro Sound» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией также был принят во внимание скорректированный перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ с уточняющей формулировкой «*для профессионального использования*», а также вид деятельности заявителя.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что словесные элементы «Pro Sound» заявленного обозначения не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, а именно: указывают на вид товаров, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем также выражает согласие заявитель.

Анализ заявленного обозначения «*Avant Pro Sound*» на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак представляет собой словесный знак «**SoundPRO**» по свидетельству №923132, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «Avant Pro Sound» и противопоставленного товарного знака «**SoundPRO**» показал, все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Pro Sound» / «SoundPRO».

Слитное написание элементов «Sound», «PRO» в противопоставленном товарном знаке в данном шрифтовом исполнении («Sound» выполнен строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы, «PRO» - заглавными буквами латинского алфавита) не приводит к качественно иному уровню восприятия, отличного от восприятия отдельных элементов.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «Avant Pro Sound» и противопоставленного товарного знака «**SoundPRO**», включающих словесные элементы «Pro»/«Sound» и «Sound»/«PRO», выражается в наличии совпадающих звуков и звукосочетаний, состава гласных и согласных звуков, их места в составе обозначений.

Несмотря на расположение в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «Sound» на первом месте, в отличие от заявленного обозначения, где на первом месте в знаке расположен словесный элемент «Pro», сравниваемые знаки созвучны в целом, ввиду присутствия в знаках фонетически сходных словесных элементов «Pro»/«Sound» и «Sound»/«PRO».

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленного товарного знака «SoundPRO» с элементами «Pro Sound» заявленного обозначения, имеющих самостоятельное значение, а именно: «Pro» - сокр. от слова «PROFESSIONAL» - в пер. с англ. -

«профессиональный»; «Sound» - в пер. с англ. – «звук»; см. <https://www.acronymfinder.com/PRO.html>; <https://translate.google.com>.

Таким образом, смысловое значение сравниваемых обозначений «звук профессиональный» и «профессиональный звук» является тождественным.

При сопоставлении заявленного обозначения «**Avant Pro Sound**» и противопоставленного товарного знака «**SoundPRO**» на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

Кроме того, шрифтовое исполнение словесных элементов «**Sound**» и «**Sound**» в сравниваемых обозначениях, выполненных строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы схожим шрифтом, дополнительно усиливает визуальное сходство знаков.

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, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ представляют собой: *аппаратура звукозаписывающая для профессионального использования; аппараты для передачи звука для профессионального использования; динамики, носимые на себе для профессионального использования; колонки портативные для профессионального использования; контроллеры цифрового интерфейса музыкальных инструментов, являющиеся аудиоинтерфейсами для профессионального использования; микрофоны для профессионального использования; микрофоны с динамиками беспроводные для профессионального использования; микшеры звуковые для профессионального использования; насадки для наушников для профессионального использования; наушники для профессионального использования; носители звукозаписи для профессионального использования; педали эффектов для гитар для профессионального использования; смарт-динамики для профессионального использования; усилители звука для профессионального использования; устройства для воспроизведения звука для профессионального*

использования; устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов для профессионального использования; файлы музыкальные загружаемые для профессионального использования; эквалайзеры [аудиоаппаратура] для профессионального использования».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №923132 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, анализ которых выявил наличие следующих позиций: *«амбушюры для наушников; гарнитуры беспроводные для телефонов; иглы для проигрывателей; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; лампы усилительные электронные; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; мегафоны; мембраны; насадки для наушников; наушники; ноты электронные, загружаемые; педали эффектов «вау-вау»; ноутбуки; плееры компакт-дисков; плееры кассетные; усилители звука; устройства для обработки информации; устройства коммутационные (оборудование для обработки информации); устройства электронные и электрические для музыкальных инструментов; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые».*

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ являются однородными с товарами противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары принадлежат одной родовой группе «оборудование для записи и воспроизведения; части, принадлежности и аксессуары оборудования для записи и воспроизведения».

Кроме того, товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящиеся к компьютерному оборудованию, могут быть отнесены к категории сопутствующих товаров, поскольку в современной индустрии звукозаписи компьютерное оборудование является важным и неотъемлемым компонентом любой звукозаписывающей студии, как домашней, так и профессиональной, используется неразрывно со всеми другими записывающими и воспроизводящими звук устройствами.

Таким образом, испрашиваемые товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака тесно связаны друг с

другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №923132 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что оценка заявленного обозначения проведена с учетом всех имеющихся мотивов для отказа, а также обстоятельств дела. Таким образом, присутствие в заявленном обозначении неохранных словесных элементов не исключает применение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №923132.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2023.