

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 12.10.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Черновым Е.А., город Димитровград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1040150, при этом установлено следующее.

PRESTIGE

Регистрация товарного знака «**PRESTIGE**» по свидетельству №1040150 с приоритетом от 04.10.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.08.2024 по заявке №2023794858. Правообладателем товарного знака по свидетельству №1040150 является Прибылов М.И., г. Чебоксары (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.10.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1040150 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак « » по свидетельству №539974 с приоритетом от 06.06.2013 в отношении товаров 19 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак включает в себя словесный элемент «PRESTIGE», выполненный с использованием оригинальной графики буквами латинского алфавита;

- при указании в поисковом запросе слова «ПРЕСТИЖ» на ресурсе Роспатента <https://searchplatform.rospatent.gov.ru/> результат поиска, а именно, позиция 196, содержит сведения об оспариваемом товарном знаке (приложение №3);

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №539974 являются сходными до степени смешения, так как включают в свой состав фонетически и семантически тождественные словесные элементы «PRESTIGE»/«Пrestиж» (словесный элемент «PRESTIGE» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «престиж» (<https://woordhunt.ru/word/prestige>), означает «авторитет, влияние, которым пользуется кто-либо, что-либо» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/престиж>));

- визуальные отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве до степени смешения, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества их словесных элементов;

- товары 06, 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарами 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №539974, поскольку сравниваемые товары имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, в качестве иллюстрации однородности товаров 06, 19 классов МКТУ приводит решение Роспатента от 29.05.2015, касающееся возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №386755 (приложение №4);

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, коммерческим обозначением, которое последний начал использовать до даты приоритета спорного обозначения;

- индивидуальный предприниматель Чернов Е.А. под коммерческим обозначением «ПРЕСТИЖ» осуществлял с 2010 года и осуществляет по настоящее время деятельность по производству и реализации окон, дверей, комплектующих к ним;

- наличие у лица, подавшего возражение, прав на коммерческое обозначение «ПРЕСТИЖ» подтверждается дополнительными материалами (приложения №№6-21);

- соответственно, оспариваемый товарный знак нарушает положения пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №1040150 недействительным в отношении всех товаров 06, 19 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №1040150;
2. Сведения о товарном знаке по свидетельству №539974;
3. Скриншот страницы поискового запроса словесного обозначения «ПРЕСТИЖ» на ресурсе Роспатента searchplatform.rospatent.gov.ru/;
4. Решение Роспатента от 29.05.2015;
5. Выписка из ЕГРИП в отношении лица, подавшего возражение;
6. Договоры субаренды помещения по адресу: г. Димитровград, ул. Толстого, 70 и документы, подтверждающие оплату;

7. Договор на изготовление и монтаж вывески, а также акт к данному договору;
8. Документы, подтверждающие факт закупки комплектующих частей для дверей и окон в период до августа 2022 года;
9. Документы, подтверждающие факт реализации товаров заказчикам в период до августа 2022 года;
10. Дилерские договоры на реализацию товаров лица, подавшего возражение;
11. Документы о безопасности товаров (сертификат соответствия, декларация о соответствии);
12. Документы, подтверждающие размещение рекламы товаров в СМИ, а также на рекламных стенах в лифтах жилых домов;
13. Документы, подтверждающие размещение рекламы товаров на транспортных средствах;
14. Свидетельство о регистрации доменного имени;
15. Сведения из веб-архива за 2015-2022 годы о сайте лица, подавшего возражение;
16. Документы об участии и победах лица, подавшего возражения, во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России»;
17. Результаты запросов в поисковиках сети Интернет;
18. Отзывы о предприятии «Престиж» в сети Интернет;
19. Документы, подтверждающие факт закупки комплектующих частей для дверей и окон в период за октябрь 2022 года по 2024 год;
20. Договоры с покупателями за 2023 год;
21. Предложения товаров на сайте <https://www.prestigerus.ru>.

Правообладателем 25.11.2024 был направлен отзыв по мотивам поступившего 12.10.2024 возражения, в котором он отмечал следующее:

- правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак является изобразительным, состоящим из абстрактной комбинации прямых, ломаных и изогнутых линий;

- при описании оспариваемого товарного знака по звуковому и семантическому критериям возникают определенные сложности в силу оригинальности исполнения самого обозначения, требующего определенного домысливания для установления наличия в нем однозначного словесного элемента;

- правообладатель указывает, что после даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №539974 Роспатентом были зарегистрированы и иные товарные знаки со словесными элементами «ПРЕСТИЖ»/«PRESTIGE» в различных сочетаниях в отношении однородных

товаров 06, 19 классов МКТУ, например, товарные знаки « ЮгпРЕСТИЖ»,

«ТехпРЕСТИЖ», « ОКНА ПРЕСТИЖ» по свидетельствам №№502483, 996202, 1003850 (полный перечень регистраций указан на страницах 7-9 отзыва);

- таким образом, можно прийти к выводу, что факт бесконфликтного существования обозначений, включающих словесные элементы «ПРЕСТИЖ»/«PRESTIGE» и зарегистрированных в отношении 06, 19 классов МКТУ, свидетельствует о том, что все обозначения обладают достаточными различительными свойствами, способными отличать их друг от друга и не мешать при осуществлении предпринимательской деятельности;

- правообладатель полагает, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как производят различное общее зрительное впечатление;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует исключительное право на коммерческое обозначение «ПРЕСТИЖ»;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило известность обозначения на территории города Димитровграда;

- размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации, договоры нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение (решение Суда по

интеллектуальным правам от 21.05.2015 по делу №СИП-125/2015, решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу №СИП-131/2015);

- лицо, подавшее возражение, представило отдельные документы, однако, представленная информация не свидетельствует о возникновении устойчивой связи правообладателя с потребителями на конкретной территории;

- так, в материалах возражения присутствуют договоры, счета, акты, накладные, подписанные с поставщиками комплектующих для изготовления и реализации товаров, договоры, акты, накладные, спецификации, платежные поручения, относящиеся к клиентам, а также договоры, заключенные с третьими лицами на реализацию товаров лица, подавшего возражения, - все эти документы являются внутренними документами лица, подавшего возражения, и не подтверждают широкую известность обозначения потребителям на определенной территории;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что право на коммерческое обозначение «ПРЕСТИЖ» у него возникло в 2010 году, при этом вывеска была заказана только в 2021 году (приложение №7);

- представленные в материалах возражения декларация о соответствии и сертификат соответствия (приложение №11) не подтверждают фактический ввод товаров в гражданский оборот, а лишь свидетельствуют о качестве продукции;

- сведения о заказах типографической продукции с обозначением «ПРЕСТИЖ» не содержат информации об их фактическом и количественном распространении. Более того, лицом, подавшим возражение, были приложены сведения из газет (приложение №12), разместивших рекламную информацию о его компании, однако сведений относительно тиража данных газет представлено не было, что не позволяет установить широкое распространение их среди потребителей;

- при этом отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, располагает какими-либо производственными мощностями, наличие которых подразумевало бы то, что оно является производителем оспариваемых товаров 06, 19 классов МКТУ;

- на основании представленного возражения нельзя сделать вывод о возникновении у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, поскольку приложенные доказательства не позволяют сделать объективный вывод об известности употребления правообладателем предполагаемого коммерческого обозначения на определенной территории для индивидуализации какого-либо предприятия.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1040150.

Лицом, подавшим возражение, 13.12.2024 было направлено дополнение к возражению от 12.10.2024, в котором оно отмечало следующее:

- вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется, исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения;

- лицо, подавшее возражение, не отрицает тот факт, что оспариваемый товарный знак является изобразительным и состоит из абстрактной комбинации прямых, ломаных и изогнутых линий, однако, указывает, что все эти элементы образуют словесный элемент «PRESTIGE»;

- как минимум первые четыре буквы слова «PRESTIGE» однозначно дают понимание дальнейшему распознаванию слова;

- частично отсутствующие элементы букв - достаточно частый способ проработки оригинальных шрифтов. Так, например известен шрифт Nevan Кириллица, немного округлый, с частично отсутствующими элементами букв. По мнению разработчиков, этот шрифт отлично подходит для логотипов и заголовков (<https://pixelbox.ru/shrift-nevan-kirillitsa>);

- согласно правовой позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в Постановлении от 19.09.2024 по делу «СИП-32/2024, в

одном и том же элементе может присутствовать несколько составляющих, делая этот элемент комбинированным. Так, оригинальный шрифт, цветовое исполнение словесного элемента не делают его исключительно изобразительным, а приводят к тому, что в одном элементе есть как словесная, так и изобразительная составляющая;

- несмотря на стилизацию исполнения и оформление буквенных элементов, оспариваемый товарный знак, с учетом последовательно расположенных на одной строке букв Р, Р, Е, С, Т, И, Г, Е, способен иметь словесный характер и прочитываться как «PRESTIGE»;

- что касается рядового потребителя, то следует отметить, что потребитель будет воспринимать оспариваемый товарный знак именно как словесный элемент «PRESTIGE». Данный факт объясняется, в первую очередь, психологическими аспектами восприятия, которыми подсознательно пользуется человек;

- правообладатель и сам использует словесный элемент «PRESTIGE» для маркировки своей продукции (приложение №23);

- что касается сведений, представленных правообладателем, об иных товарных знаках со словесными элементами «PRESTIGE»/«ПРЕСТИЖ», то лицо, подавшее возражение отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, ввиду чего данные сведения не должны приниматься коллегией во внимание;

- лицо, подавшее возражение, представляет дополнительные документы (приложения №№24-26), которые более полно раскрывают представленные им сведения о выставке (приложение №16) и о рекламе в СМИ (приложение №12);

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оно доказало известность коммерческого обозначения «ПРЕСТИЖ» на территории города Димитровграда.

К дополнениям от 13.12.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные материалы, а именно:

22. Выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «ПРЕСТИЖ»;

23. Сертификаты ООО «ПРЕСТИЖ»;

24. Сведения об участии лица, подавшего возражение, во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России»;
25. Публикации в Народной газете сведений об участии лица, подавшего возражение, в конкурсе в 2019 году;
26. Скриншоты страницы сайта <https://ulpravda.ru>.

Правообладателем 29.01.2025 было направлено дополнение к отзыву от 25.11.2024, в котором он указывал следующее:

- правообладатель продолжает настаивать на том, что в оспариваемом товарном знаке не прочитывается словесный элемент «PRESTIGE»;
- рядовой потребитель может расценить оспариваемый товарный знак по-разному, в зависимости от своей фантазии, при этом определенно будет происходить домысливание для установления какого-либо из возможных обозначений;
- аргумент лица, подавшего возражения, относительно того, что на ресурсе Роспатента оспариваемый товарный знак находится на 196 позиции результата поиска по поисковому запросу «ПРЕСТИЖ», лишь в очередной раз подтверждает довод о том, что весьма трудно при первом общем впечатлении установить словесный элемент, который может содержаться в оспариваемом обозначении;
- более того на момент составления настоящих дополнений по указанному поисковому запросу оспариваемый товарный знак находится на 205 позиции из 363, что подтверждает указанный довод;
- сходство обозначений должно оцениваться в том виде, в котором они заявлены на регистрацию. Фактическое использование их в деятельности не будет играть предопределяющей роли, так как должны оцениваться именно обозначения по заявкам;
- существование большого числа товарных знаков свидетельствует о том, что у Роспатента уже сформировался определенный подход в оценке различительной способности определенного словесного элемента;
- относительно известности конкурса «100 лучших товаров России» среди рядовых потребителей, следует отметить, что далеко не каждый из них

осведомлен о существовании данного конкурса, не говоря уже о победителях в нем;

- правообладатель полагает, что тираж газет, в которых упоминалось коммерческое обозначением «ПРЕСТИЖ» лица, подавшего возражение, является немногочисленным;

- правообладатель еще раз обращает внимание коллегии на то, что лицом, подавшим возражение, не была доказана известность его коммерческого обозначения на определенной территории.

Лицом, подавшим возражение, 03.02.2025 было направлено второе дополнение к возражению 12.10.2024, в котором оно отмечало следующее:

- каждая буква оспариваемого товарного знака является узнаваемой и образует слово «PRESTIGE»;

- довод правообладателя о номере позиции спорного обозначения в результате поиска обозначения «ПРЕСТИЖ» на ресурсе Роспатента не связан «с трудностями установления словесного элемента при первом общем впечатлении», поскольку после позиции оспариваемого обозначения результаты поиска содержат обозначения «PRESTIGE», выполненные стандартным шрифтом;

- представленные лицом, подавшим возражение, сведения об его участии в конкурсе «100 лучших товаров России» являются частью доказательств, свидетельствующих о приобретении известности коммерческого обозначения «ПРЕСТИЖ». Ежегодно Всероссийский конкурс широко освещается не только в каждом регионе, но и на всероссийском уровне, и проводится ежегодно с 1998 года;

- сомнения правообладателя спорного товарного знака об известности конкурса являются его субъективным мнением, которое противоречит фактам, в том числе известности на территории Российской Федерации логотипа победителей конкурса, используемого на товарах и в рекламе;

- лицо, подавшее возражение, приводит анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства до степени

смешения и полагает, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом.

Правообладателем 04.02.2025 был направлен дубликат дополнения к отзыву от 25.11.2024.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.10.2023) правовая база для оценки охранных способностей товарного знака по свидетельству №1040150 включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение; вид и характер изображений;
- 4) сочетание цветов и тонов.

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) 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).

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно материалам заявки, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1040150 представляет собой изобразительное обозначение **«PRESTIGE»**, состоящее из различных графических элементов.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



« **»** по свидетельству №539974 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1040150 и зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных товарам 06, 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения, в том числе, явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №1040150 с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1040150 в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак « **»** по свидетельству №539974 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесного элемента «Пrestиж», выполненного курсивным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как графические, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «Престиж», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.



Оспариваемый товарный знак «PRESTIGE» состоит из графических элементов, представляющих собой контуры букв P, R, E, S, T, I, G, E, которые, в своей совокупности образуют словесный элемент «PRESTIGE».

Коллегия полагает, что доводы правообладателя о невозможности прочтения данных букв в составе оспариваемого товарного знака являются несостоятельными, поскольку в описании оспариваемого товарного знака в материалах заявки указывалось, что «графический элемент представляет собой стилистическое изображение в виде надписи «PRESTIGE», выполненной прописными буквами английского алфавита, жирным шрифтом...».

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они включают в свой состав фонетически и семантически тождественные словесные элементы «PRESTIGE»/«Престиж» (словесный элемент «PRESTIGE» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «престиж» (<https://woordhunt.ru/word/prestige>), означает «авторитет, влияние, которым пользуется кто-либо, что-либо» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/престиж>), что приводит к их ассоциированию друг с другом.

Визуальные отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве до степени смещения, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества их словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров 06, 19 классов МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1040150, и товаров 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Товары 06 класса МКТУ «двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические» и товары 19 класса МКТУ «брюсы неметаллические; витражи; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные неметаллические; двери створчатые неметаллические; жалюзи неметаллические; конструкции неметаллические; материалы строительные неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; окна неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; рейки для обшивки стен деревянные; филенки дверные неметаллические; короба неметаллические; плинтусы неметаллические; наличники неметаллические; блоки дверные неметаллические» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 19 класса МКТУ «переплеты оконные створные неметаллические; пороги дверные неметаллические; полотна дверные неметаллические; двери неметаллические; арматура оконная неметаллическая; арматура дверная неметаллическая; перемычки дверные или оконные неметаллические; филенки дверные неметаллические; окна неметаллические; двери створчатые неметаллические; карнизы неметаллические» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к одним и тем же родовым

группам товаров (двери, окна и арматура для них), имеют одинаковое назначение (применяются при строительстве и отделке помещений), одинаковое условия сбыта (реализуются в одних и тех же магазинах и на строительных рынках), и, соответственно, один и тот же круг потребителей.

Однородность товаров правообладателем в отзыве и дополнении к нему не оспаривалась.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1040150 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

В отношении приведенных правообладателем примеров иных существующих товарных знаков коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке/каждому возражению ведется отдельно, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления

предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Лицом, подавшим возражение, была представлена информация о том, что им был открыт магазин «Престиж» для продажи дверей и окон по адресу: 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Толстого, д. 70.

Лицом, подавшим возражение, были представлены договоры субаренды от 01.03.2010, от 01.01.2015, от 01.01.2016, от 01.01.2021 и от 01.03.2024 (приложение №6), согласно которым оно является субарендатором нежилого помещения по адресу: 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Толстого, д. 70. В качестве назначения помещения в договорах субаренды указано «под офис и производственную деятельность». Ко всем договорам субаренды лицом, подавшим возражение, были приложены акты приема-передачи.

Также лицом, подавшим возражение, был представлен договор подряда №71 от 12.05.2021 (приложение №7) на изготовление и монтаж вывески по адресу: г. Димитровград, ул. Льва Толстого, 70. Согласно приложению №1 к указанному договору макет данной вывески включал в себя словесный элемент «Престиж» (выполненный в одинаковой стилистике с противопоставленным товарным знаком [1]), а также включал в себя словесные элементы «ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ». К указанному договору был приложен акт выполненных работ от 11.06.2021.

С учётом того, что вывеска была установлена только на дату 11.06.2021, коллегия полагает, что коммерческое обозначение лица, подавшего возражения, не могло возникнуть ранее указанной даты.

Коллегия отмечает, что наличие прав на имущественный комплекс является только одним из необходимых признаков для признания возникшего права на коммерческое обозначение.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории (Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденный постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП- 21/4).

Само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Такие доказательства сами по себе, без доказательств фактического возникновения у потребителей ассоциативных связей, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение с учетом непродолжительного периода времени использования обозначения. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 по делу № СИП-81/2017).

Коллегия указывает, что представленные лицом, подавшим возражение, документы, подтверждающие факт закупки комплектующих частей для дверей и окон (приложения №8, 19), показывают, что до и после даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, закупало различную фурнитуру для окон и дверей у разных продавцов, однако, данные документы не свидетельствуют о самой деятельности лица, подавшего возражения, по реализации данной продукции. Аналогичные выводы коллегия формирует и в отношении дилерских договоров на реализацию товаров лица, подавшего возражение (приложение №10).

Приложенные к материалам возражения документы, подтверждающие факт реализации товаров заказчикам в период до августа 2022 года (приложение №9) представляют собой договоры продажи, датированные от 25.11.2013, от 26.02.2013, от 17.05.2013, от 30.07.2015, от 14.10.2015, от 19.10.2016, от 10.12.2016, от 19.12.2016, от 03.11.2018, от 16.05.2018, от 23.09.2019, от 07.04.2021 и от 20.04.2022, акты сдачи-приёмки на выполнение демонтажных-монтажных отделочных работ от 24.10.2016, от 26.12.2016, от 22.11.2018, от 28.05.2018, от 15.04.2020, от 24.05.2022 и от 13.04.2022, счет-фактуру от 24.05.2022, договор подряда от 04.04.2022, при этом коллегия отмечает, что только один договор продажи датирован позднее даты размещения вывески (11.06.2021), согласно которому лицом, подавшим возражение, было продано 3 единицы продукции «окно ПВХ».

Представленные лицом, подавшим возражение, документы о безопасности товаров (сертификат соответствия, декларация о соответствии [приложение №11]) датированы от 20.06.2016 и от 10.06.2016, документы, подтверждающие размещение рекламы товаров в СМИ, а также на рекламных стенах в лифтах жилых домов (приложение №12) датированы от 10.03.2010, от 14.01.2014, от 28.06.2013, от 06.05.2014 и от 05.04.2021, документы, подтверждающие размещение рекламы товаров на транспортных средствах (приложение №13), датированы от 20.12.2016, документы об участии и победах лица, подавшего возражения, во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России»

(приложение №16) датированы за 2015 год и 2019 год, то есть вся совокупность данного блока материалов датирована до даты размещения вывески (11.06.2021).

Приложенные к материалам возражения сведения из веб-архива за 2015-2022 годы о сайте лица, подавшего возражение (приложение №15), равно как и предложения товаров на сайте <https://www.prestigerus.ru> (приложение №21) не доказывают известности коммерческого обозначения «Престиж» на территории города Димитровграда, а лишь показывают, что на сайте лица, подавшего возражения, размещались и продолжают размещаться предложения о продаже окон и дверей, маркированных обозначением «Престиж».

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, отзывов о предприятии «Престиж» в сети Интернет (приложение №18), коллегия отмечает, что всего было размещено 142 отзыва, в том числе и до даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако, данные отзывы касаются услуг по установке окон и дверей, а не услуг по продаже данной продукции третьим лицам.

Приложенные договоры с покупателями за 2023 год (приложение №20) датированы от 21.11.2023 и от 27.09.2023, то есть только второй из них датирован до даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.10.2023). Согласно указанному договору лицом, подавшим возражение, было продано 796 единиц продукции «окно ПВХ».

Анализируя представленные документы в совокупности, коллегия приходит к выводу о том, что с момента установки вывески (11.06.2021) и до даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.10.2023) лицом, подавшим возражение, было реализовано всего 799 единиц продукции «окно ПВХ», что не представляет собой значительные объемы продаваемой продукции и не может быть учтено в качестве доказательства известности коммерческого обозначения «Престиж» на территории города Димитровграда.

Иных документов об известности коммерческого обозначения «Престиж» до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, в материалы дела не представлено.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «Престиж» не успело стать коммерческим до даты приоритета оспариваемого знака ввиду недоказанности лицом, подавшим возражением, его известности на территории города Димитровграда, что само по себе свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1040150 недействительным в отношении всех товаров 06, 19 классов МКТУ.