

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Магинтек», Москва, (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737877, при этом установила следующее.

Заявка №2021737877 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя

18.06.2021 в отношении услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача сообщений; предоставление онлайн форумов; предоставление информации в области телекоммуникаций; передача цифровых файлов; рассылка электронных писем; радиовещание; услуги по передаче потока данных».

Роспатентом принято решение от 22.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737877.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента, включенный в заявленное обозначение элемент «.ru» не обладает различительной способностью и является неохраняемым (как отмечает сам заявитель) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со

feedot

словесным товарным знаком «**feedot**» по свидетельству №778494 (приоритет 03.04.2020), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПРАВОВЕД.РУ ЛАБ", Москва, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ/

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.06.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении "ProFedota.ru" и противопоставленном товарном знаке "feedot" имеются отличия словесных элементов по фонетическим, графическим и семантическим признакам;

- в заявленном обозначении "ProFedota.ru" 5 слогов, а в противопоставленном знаке обслуживания "feedot" – 2 слога; в заявленном обозначении "ProFedóta.ru" ударение падает на третий слог, тогда как в противопоставленном знаке обслуживания "feédot" - на первый слог; заявленное обозначение "ProFedota.ru" читается как "ПроФедота.ру", а противопоставленный знак обслуживания "feedot" – "фиидот". У обозначений разная фонетика;

- сравниваемые обозначения в целом производят разное общезрительное впечатление, так в заявленном обозначении "ProFedota.ru" используются оригинальный шрифт с курсивом, заглавные и строчные буквы, белый, синий и красный цвета; в противопоставленном знаке обслуживания "feedot" используется стандартный шрифт, не имеющий каких-либо отличительных признаков;

- в заявленном обозначении "ProFedota.ru" слово "ProFedota" воспринимается адресной группой потребителей как "Про Федота", на русский манер, где слово «Федót» - мужское имя; а в противопоставленном знаке слово "feedot" переводится с финского на русский язык как "кормушка" (см. <https://translate.yandex.ru/?lang=fi-ru>) и никак не ассоциируется с мужским именем, следовательно, и с заявленным на регистрацию обозначением;

- заявитель считает, что сравниваемые перечни услуг 38 класса МКТУ не являются однородными.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021737877.

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

С учетом даты подачи (18.06.2021) заявки №2021737877 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 заявленном обозначении.

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).

Заявленное

комбинированное

обозначение




«» по заявке №2021737877 представляет собой черный прямоугольник, на фоне которого расположены элементы, а именно: слово «Profedota», выполненное буквами латинского алфавита с заглавной буквой «P», элемент «.ru». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черном, белом, красном и синем цветовом сочетании в отношении услуг 38 класса МКТУ *«агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача сообщений; предоставление онлайн форумов; предоставление информации в области телекоммуникаций; передача цифровых файлов; рассылка электронных писем; радиовещание; услуги по передаче потока данных»*.

Заявитель не оспаривает вывод Роспатента о несоответствии элемента «.ru» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при подаче заявки данный элемент был указан заявителем как неохраноспособный элемент (см. графу 526).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

feedot

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №778494 является словесным, выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 38 класса МКТУ *«доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в*

Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции». Знак имеет произношение [ФЕДОТ / ФИДОТ].

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом несущим индивидуализирующую функцию является словесный элемент «Profedota», при этом следует отметить, что элемент «Pro», выделен графически, отличается цветом, что приводит к визуальному разделению и восприятию обозначения как два отдельных слова «Pro» и «fedota». Словесный элемент «Pro» (который является сокращением от слова английского языка «PROFESSIONAL» см. <https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/pro.html>) и на русский язык переводится как «профессиональный» (<https://woordhunt.ru/word/professional>). Указанный словесный элемент не обладает различительной способностью и его следует признать слабым элементом обозначения, что заявителем не оспаривается. Таким образом, сильным элементом обозначения является «fedota» [ФЕДОТА], именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом.

Довод заявителя относительно того, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как выражение «про Федота» не является убедительным, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «fedota» начинается с прописной буквы, в то время как имена собственные, согласно правилам правописания русского языка, пишутся с заглавной буквы, таким образом, данное обозначение не воспринимается как имя собственное.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему знака показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента [ФЕДОТ] в заявленное обозначение, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Так, сравниваемые обозначения характеризуются тождественным звучанием начальной и средней частей [ФЕДОТ -], то есть 5 букв из 6, расположенных в одинаковой последовательности, имеют тождественное звучание. Различие состоит всего лишь в одну букву [-А], расположенной в конце сравниваемых обозначений и не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Согласно словарно-справочным источникам (<https://dic.academic.ru/>; <https://translate.google.com/>) обозначение «fedota» не имеет семантических значений, следовательно, по семантическому критерию сходства сравнить данные обозначения не представляется возможным. Указанные словесные элементы являются сходными по фонетическому фактору сходства. Относительно представленных заявителем сведений о слове «feedot» в значении лексической единицы финского языка, которое в переводе на русский язык имеет значение «кормушка», коллегия отмечает, что на территории Российской Федерации данный смысл маловероятно будет понятен среднестатистическому потребителю ввиду того, что финский язык является малоизвестным.

Сходство доминирующего словесного элемента заявленного обозначения со словесным элементом противопоставленного товарного знака другого лица, позволило коллегии прийти к выводу о том, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальное отличие сравниваемых обозначений является второстепенным и не способно привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов обозначений. При этом, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены буквами одного алфавита (латинского), что сближает их визуально.

В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что в состав заявленного комбинированного обозначения полностью входит основной элемент противопоставленного товарного знака, и это вхождение обеспечивает фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и противопоставленного товарного знака низкой.

Анализ однородности услуг 38 класса МКТУ, содержащихся в перечне сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ *«агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача сообщений; предоставление онлайн форумов; предоставление информации в области телекоммуникаций; передача цифровых файлов; рассылка электронных писем; радиовещание; услуги по передаче потока данных»* относятся к услугам передачи информации, услугам в сфере телекоммуникации. Современные телекоммуникационные системы и сети представляют собой технические средства, предназначенные для передачи больших объемов информации через оптоволоконные линии связи. Как правило, телекоммуникационные системы предназначены для обслуживания большого количества пользователей: от нескольких десятков тысяч до миллионов. Использование такой системы предполагает регулярную передачу информации в цифровом виде между всеми участниками телекоммуникационной сети (см. <https://www.sviaz-expo.ru/ru/ui/17137/>).

Противопоставленный товарный знак действует в отношении услуг 38 класса МКТУ *«доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на*

дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции», которые являются тождественными позициями и/или соотносятся как род/вид услуги (передача информации на большие расстояния, в том числе посредством использования Интернет сети, теле и радио систем), могут иметь один источник происхождения и условия реализации, следовательно, сравниваемые перечни услуг 38 класса МКТУ следует признать однородными.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности услуг 38 класса МКТУ, имеющих в перечнях заявки и противопоставленной регистрации, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, указанных заявителем в качестве примера в тексте возражения, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2022, оставить в силе решение Роспатента 22.05.2022.