

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 03.09.2020, поданное ООО «Промбизнесгрупп», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755892, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ПРОСТО**» по заявке №2018755892 было подано 17.12.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755892 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

1) с товарным знаком «PROSTO», зарегистрированным под №731864 (ранее поданное обозначение, заявка №2018734033) с приоритетом от 09.08.2018, на имя Чуркина Евгения Вадимовича, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 35 класса;

2) с ранее поданным обозначением «ПРОСТО», заявка №2018704130 с приоритетом от 05.02.2018 (принято решение о регистрации от 31.07.2019), на имя Смирнова Александра Сергеевича, 197110, Санкт-Петербург, в отношении услуг 35,39,41,43 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 35,39,41,43 классов;

3) с товарным знаком со словесным элементом «PROSTO», зарегистрированным под №700294 с приоритетом от 19.12.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фуд Продактс», 692922, Приморский край, г.Находка, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 43 класса;

4) с товарным знаком «PROSTO ПРОСТО», зарегистрированным под №497903 с приоритетом от 17.12.2011 на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 39 класса;

5) с товарным знаком «ПРОСТО КОФЕЙНЯ», зарегистрированным под №471269 с приоритетом от 11.02.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Киров», 610020, г. Киров, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 43 класса;

6) с товарным знаком со словесным элементом «ПРОСТО», зарегистрированным под №400326 с приоритетом от 29.01.2009 на имя Гордейчука Антона Викторовича, 194356, Санкт-Петербург, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 35 класса;

7) с товарным знаком «PROSTO ПРОСТО», зарегистрированным под №404439 с приоритетом от 25.03.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техноком-Т», 625048, Тюменская область, г. Тюмень, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса;

8) с товарными знаками «PROSTO», зарегистрированными под №№276098, 269693 с приоритетом от 11.09.2001 и 11.09.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Ангстрем Трейдинг», 198035, Санкт-Петербург, в

отношении услуг 39,41 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 39 класса и всем услугам 41 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.09.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента как принятым с нарушением пункта 6 статьи 1483 Кодекса на основании нижеследующего.

Указав, что товарный знак №731864 (1) зарегистрирован в отношении услуг, однородных всем заявленным услугам 35 класса МКТУ, экспертиза не учла, что «услуги по составлению перечня подарков», в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак, не являются однородными с заявленными по настоящей заявке услугами 35 класса МКТУ.


Указав, что заявка на регистрацию товарного знака № 2018704130 (2) подана в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, однородных всем заявленным услугам 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, экспертиза не учла, что уже 31.07.2019 по указанной заявке принято решение о регистрации товарного знака под №740430 только в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Указав, что товарный знак №700294 (3) препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ, экспертиза неверно указала, что данный товарный знак представляет собой обозначение «PROSTO», в то время как указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «PIZZA PROST». При этом, по мнению заявителя, данное словесное обозначение не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением ни по одному из признаков сходства.

Указав, что регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 39 класса МКТУ препятствует товарный знак №497903 (4), зарегистрированный на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, экспертиза не учла, что данный товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Седьмой континент» (690091, Приморский край, г.Владивосток, ул. Пушкинская, 25/2), а правовая охрана данного товарного знака действует лишь в отношении услуг 39 класса МКТУ «водораспределение; запуск

*спутников для третьих лиц; подъем затонувших судов; распределение электроэнергии; служба ледокольная».*

Относительно довода экспертизы о том, что товарный знак №471269 (5), представляющий собой словосочетание «ПРОСТО КОФЕЙНЯ», препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг, заявитель отмечает, что между ним и правообладателем этого товарного знака заключен договор, по условиям которого исключительное право на данный товарный знак переходит заявителю.

Относительно довода о том, что товарный знака №400326 (6) препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении всем заявленным услугам 35 класса МКТУ, заявитель отмечает, что данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «РОСТ», перед которым расположен изобразительный элемент буквы, отсутствующей в русском языке. Также в качестве изобразительного элемента может быть воспринят элемент, расположенный после буквы «Т».

Противопоставленный товарный знак №404439 (7) зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по экспорту-импорту»*, которые не являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Указывая, что товарный знак №276098 (8) препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 39 класса МКТУ и всем услугам 41 класса МКТУ, экспертиза не учла, что между заявителем и правообладателем этого товарного знака заключен договор, по условиям которого исключительное право на этот товарный знак переходит к заявителю в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, а именно: *«сбыт и хранение товаров»*, а 27.02.2020 зарегистрировано отчуждение исключительного права на указанный товарный знак на имя заявителя (зарегистрирован товарный знак №748711). Кроме того, экспертиза не учла, что услуга *«сбыт товаров»*, несмотря на то, что в товарном знаке №276098 (а после регистрации, в товарном знаке №748711) включена в 39 класс МКТУ, является однородной и идентичной большинству заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Также, вопреки доводу экспертизы, услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака №269693 являются однородными не всем заявленным услугам 41 класса МКТУ, в частности, не являются однородными следующим заявленным услугам: *воспитание; образование; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дрессировка животных; дублирование; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; редактирование текстов; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги композиторов; услуги*

*музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты.*

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2018755892.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.12.2018) поступления заявки №2018755892 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ПРОСТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

**35 класс - аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям.**

**39 класс - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий;**

бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

41 класс - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов



невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.

43 класс - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 731864 [1] представляет собой комбинированное обозначение «PRÜSTO», включающее словесный элемент «PROSTO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по составлению перечня подарков».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «ПРОСТО» - «PROSTO», играющих основную роль в индивидуализации услуг заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, что обусловлено наличием совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым количеством слогов.

Учитывая фонетическое тождество указанных доминирующих словесных элементов, визуальные различия между обозначениями не оказывают влияния на общий вывод об их сходстве.

Коллегия полагает, что «услуги по составлению перечня подарков», в отношении которых охраняется товарный знак [1], являются однородными с заявленными услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям», поскольку соотносятся друг с другом как вид – род, подпадая под общие позиции «продвижение товаров (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей».

Услуги по составлению перечня подарков являются частью коммерческих операций, связанных с продвижением и продажей товаров, поскольку подарки – это товары, которые приобретаются с целью дарения. Составление перечня подарков представляет собой сбор и группирование товаров, предназначенных для продажи в


качестве подарка. Данные услуги характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2018704130 [2] представляет собой словесное обозначение «ПРОСТО», которое зарегистрировано под № 730430 в отношении услуг 36 класса МКТУ, которые не являются однородными с заявленными услугами 35, 39, 41, 43 классов, поскольку относятся к другим родовым и видовым группам услуг, характеризуются другим назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Таким образом, несмотря на фонетическое, семантическое и визуальное тождество с заявленным обозначением, данный товарный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении неоднородных услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №700294 [3] представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее неохраняемый словесный элемент «PIZZA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и словесный элемент «PROSTO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, где буква «O», расположенная в конце слова «PROSTO», выполнена в виде круга, внутри которого расположено стилизованное изображение поварского колпака и усов. Несмотря на свою оригинальность, данный элемент однозначно воспринимается как буква «O».

Товарный знак охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

Доминирующее положение с точки зрения семантики и индивидуализирующей функции в данном товарном знаке занимает именно словесный элемент «PROSTO», обладающий фонетическим тождеством с заявленным обозначением «ПРОСТО», который полностью фонетически входит в противопоставленный товарный знак [3].

Указанное определяет вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, несмотря на визуальные отличия между ними.

Однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [3], с частью заявленных услуг 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку) обусловлена их принадлежностью к одной родовой группе услуг, связанных с предприятиями общественного питания, а также идентичностью части заявленных услуг с услугами, включенными в противопоставленный товарный знак. Также учитывался такой критерий однородности, как взаимодополняемость части услуг.

Таким образом, в целом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] вызывают сходные ассоциации в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №497903 [4] представляет собой словесное обозначение «**PROSTO ПРОСТО**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

В соответствии с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 30.07.2020, РД0337738) правообладателем товарного знака является ООО «Группа Компаний «Бородино», Московская обл., г. Мытищи.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 39 класса МКТУ *«водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; подъем затонувших судов; распределение электроэнергии; служба ледокольная».*

Следует отметить, что в соответствии с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров

и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 14.03.2019, РД0288616), приобретателем исключительного права на часть услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; доставка товаров; организация путешествий; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат наземных транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги транспортные» является заявитель. Номер свидетельства на товарный знак, выданный приобретателю: 703396.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, которое обусловлено полным фонетическим, семантическим и визуальным вхождением заявленного обозначения в товарный знак [4].

При этом часть заявленных услуг 39 класса МКТУ (водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; операции спасательные [транспорт]; перевозки водным транспортом; перевозки морские; перевозки речным транспортом; подъем затонувших судов; перевозки баржами; перевозка на лихтерах; перевозка на пароммах; распределение электроэнергии; распределение энергии; снабжение питьевой водой; служба ледокольная; служба лоцманская; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные) является идентичной либо однородной услугам 39 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [4], что обусловлено их принадлежностью к одним родовым и видовым группам услуг, связанных с распределением водных и энергетических ресурсов, с аварийно-спасательными услугами, также с услугами, оказываемыми с использованием водных транспортных средств, их взаимозаменяемостью и взаимодополняемостью.

Таким образом, в целом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [4] вызывают сходные ассоциации в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг. Кроме того, при оценке однородности этих услуг коллегия учитывала высокую степень сходства сравниваемых обозначений, что определяет расширение диапазона услуг, признанных однородными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №471269 [5] представляет собой словесное обозначение «**ПРОСТО КОФЕЙНЯ**», выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «КОФЕЙНЯ» является неохраняемым в составе товарного знака.

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии»*.

С учетом того обстоятельства, что словесный элемент «КОФЕЙНЯ» в товарном знаке [5] является неохраняемым, доминирующее положение с точки зрения семантики и индивидуализирующей функции в данном товарном знаке занимает именно словесный элемент «ПРОСТО», обладающий фонетическим, семантическим и визуальным тождеством с заявленным обозначением «ПРОСТО», который полностью входит в противопоставленный товарный знак [5]. Указанное определяет вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, несмотря на визуальные отличия между ними.

Однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [5], с частью заявленных услуг 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку) обусловлен их принадлежностью к одной родовой группе услуг, связанных с предприятиями общественного питания, их взаимодополняемостью, а также идентичностью части услуг.


Информация заявителя о том, что он заключил договор с правообладателем этого товарного знака, по условиям которого исключительное право на данный товарный знак переходит заявителю, не может быть принята во внимание, поскольку правообладателем этого товарного знака, согласно сведениям из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, по прежнему является ООО «Бизнес Киров», г. Киров.

Таким образом, в целом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] вызывают сходные ассоциации в отношении однородных услуг 43

класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №400326 [6] представляет



собой комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «ПРОСТО», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, расположенный на фоне прямоугольника фиолетового цвета, и изобразительный элемент в виде композиции геометрических фигур в окружности, расположенных на фоне квадрата оранжевого цвета. Под квадратом и прямоугольником расположена полоса малинового цвета.

Товарный знак охраняется в оранжевом, малиновом, фиолетовом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ:

*«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация выставок и торговых ярмарок различных товаров бытовой техники, включая крупную и мелкую бытовую технику, аудио-видео-фото технику, оргтехнику, компьютеры, программное обеспечение и периферийные устройства, расходные материалы, комплектующие и принадлежности, аксессуары, сотовые телефоны, смартфоны и КПК, а также Интернет, ip-телефония, карты оплат,*

мультимедиа, локальные сети и сопутствующих товаров в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги по сбору для третьих лиц различных товаров бытовой техники, включая крупную и мелкую бытовую технику, аудио-видео-фото технику, оргтехнику, компьютеры, программное обеспечение и периферийные устройства, расходные материалы, комплектующие и принадлежности, аксессуары, сотовые телефоны, смартфоны и КПК, а также Интернет, ip-телефония, карты оплат, мультимедиа, локальные сети и сопутствующие товары; размещение перечисленных товаров для удобства их демонстрации, изучения и приобретения потребителями; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая».



Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [6] установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «ПРОСТО», поскольку, несмотря на оригинальное написание, словесный элемент в данном товарном знаке однозначно прочитывается как «просто». Что касается визуального различия, то, учитывая тождество доминирующих словесных элементов, оно не играет определяющей роли для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Часть заявленных услуг 35 класса МКТУ (*аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям*) являются однородными с услугами 35 класса МКТУ включенными в перечень противопоставленного товарного знака [6], что обусловлено принадлежностью их к одним родовым и видовым группам услуг, относящихся к услугам в области рекламы, услугам в сфере бизнеса, а также совпадением ряда услуг (*аренда площадей для размещения рекламы; реклама; оформление витрин; распространение образцов*). Анализируя услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению товаров, услуги в области рекламы и услуги, связанные с торгово-закупочной деятельностью, с точки зрения их однородности, коллегия отмечает, что под продвижением товаров понимается совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение рыночного поля товаров, ввиду чего услуги, относящиеся к торговой деятельности, и услуги в области рекламы являются взаимодополняемыми и относятся к одному родовому понятию – продвижение товаров.

Таким образом, в целом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [6] вызывают сходные ассоциации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №404439 [7] представляет собой словесное обозначение «PROSTO ПРОСТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [7], которое обусловлено полным вхождением заявленного обозначения в этот товарный знак.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту» с заявленными услугами 35 класса МКТУ показал следующее.

Как утверждает сам заявитель в своем возражении, цитируя решение Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2019 года (без указания номера дела), «...Услуги агентств по экспорту-импорту или торговое представительство (брокерство) представляют собой совокупность действий лица (физического или юридического), связанных с заключением гражданско-правовых сделок в отношении различного рода товаров от собственного имени и в интересах клиента или по поручению клиентов на основании заключенного с ними договора поручения или договора комиссии. Торговый брокер выполняет поручения клиентов в порядке их поступления, на наиболее выгодных для них условиях, покупает и продает партии товаров на аукционах, рынках наличного товара, ... торгах, устанавливает деловые контакты с покупателями или продавцами товаров для обеспечения выгодной его продажи или покупки...».

Таким образом, услуги агентств по экспорту-импорту включают в себя посреднические услуги по снабжению предпринимателей товарами, услуги по аукционной продаже товаров и относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, являясь однородными с заявленными услугами 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); продажа аукционная; сбыт товаров через посредников»*, которые характеризуются сходным назначением, взаимодополняемостью, сходным кругом потребителей и условиями оказания услуг.

Кроме того, как указано выше, коллегия учитывала высокую степень сходства сравниваемых обозначений, что определяет расширение диапазона услуг, признанных

однородными, в силу чего коллегия полагает, что однородными этой категории услуг также являются все заявленные услуги, связанные с оптовой и розничной продажей товаров.

Таким образом, в целом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [7] вызывают сходные ассоциации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №276098 [8] представляет собой словесное обозначение «PROSTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 27.02.2020, РД0326637) приобретателем исключительного права на услуги 39 класса МКТУ «сбыт и хранение товаров» является заявитель. Номер свидетельства на товарный знак, выданный приобретателю: 748711.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [8] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №269693 [9] представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «PROSTO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенный на фоне рамки оригинальной формы.

Товарный знак охраняется в красном, белом, коричневом цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

*«видеосъемка; издание книг; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивной игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми];*

*организация балов; организация досугов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; публикация интерактивная книг и периодики; радиопередачи развлекательные; развлечения; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы».*

Доминирующее положение в данном товарном знаке занимает словесный элемент «PROSTO», обладающий фонетическим тождеством с заявленным обозначением «ПРОСТО», что определяет вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, несмотря на визуальные отличия между ними, что заявителем не оспаривается.

Заявитель согласен с исключением из заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ части услуг, однородных услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [9], и полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении услуг 41 класса МКТУ и именно:

*воспитание; образование; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дрессировка животных; дублирование; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; проведение*

*фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; редактирование текстов; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты.*

Вместе с тем, в перечне указанных услуг 41 класса МКТУ, присутствуют услуги, которые также являются однородными с услугами, включенными в перечень товарного знака [9], в том числе идентичные услуги – «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; фотографирование; фоторепортажи», а также однородные услуги в области развлечений, организации досуга, производства кино, аудио - и видеозаписей, услуги в области физического воспитания и спорта, а также услуги культурно-просветительного назначения, включая образовательную деятельность, услуги в области организации и проведения учебных мероприятий и услуги сопутствующие (взаимодополняемые) указанным услугам:

*образование; воспитание; образование; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и*

*проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; прокат декораций для шоу-программ; прокат оборудования для игр; прокат театральных декораций; сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги казино [игры]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; ; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; воспитание физическое; обучение айкидо; обучение гимнастике; дублирование; субтитрование.*

Однородные и сопутствующие им услуги характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

Коллегия также приняла во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, что расширяет перечень услуг, признанных однородными.

Таким образом, в целом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [9] вызывают сходные ассоциации в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755892, следует признать обоснованным только в отношении части заявленных услуг. В отношении другой части услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2020, отменить решение Роспатента от 27.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018755892.**