

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 10.05.2023, поданное Солохиным Юрием Евгеньевичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2021750650, при этом установила следующее.

Обозначение « **propartner.ru** » по заявке №2021750650, поданной 23.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750650 в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн графический рекламных материалов», указанных в перечне заявки.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «RU» не обладает различительной способностью, вследствие чего является неохраняемым элементом обозначения на основании пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении услуг 35 класса МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим основаниям.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками: «prpartner», «prpartner», зарегистрированными под №635472 с приоритетом от 28.11.2016, №546817 с приоритетом от 03.12.2013 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПР Партнер", 115470, Москва, ул. Судостроительная, 6-149 в отношении услуг 35 класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Экспертизой при принятии решения о регистрации в отношении части заявленных услуг противопоставление по международной регистрации №987350 было снято с учетом письма-согласия.

В поступившем 10.05.2023 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленных товарных знаков и получил согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021750650 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель обращает внимание, что указанное письмо-согласие представлено в соответствии с Мировым соглашением между заявителем Солохиным Юрием Евгеньевичем и ООО «ПР ПАРТНЕР», утвержденным Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2022 по делу №СИП-1202/2021. Указанный документ устраняет причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в полном объеме.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021750650 в части отказа в государственной регистрации обозначения в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Определение Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2022 по делу №СИП-1202/2021;

2. Оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.11.2020) подачи заявки №2021750650 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: - общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; - условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; - общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение

потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021750650 заявлено словесное обозначение « **propartner.ru** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.



Входящий в состав заявленного обозначения элемент «RU» (.RU - (код ISO 3166-1 alpha-2 для России, англ. Russia) — национальный домен верхнего уровня для России, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43473?ysclid=lia6vecfnq438690092>) не обладает различительной способностью, вследствие чего является неохраняемым

элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении исключение из правовой охраны элемента «RU» заявителем не оспаривается.

Противопоставленные знаки представляют собой серию комбинированных



знаков [1] «  » по свидетельству №635472 и [2] «  » по свидетельству №546817, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «PROPARTNER» и «PRPARTNER» являются сходными, так как отличаются лишь присутствием в начальном слоге «PRO» заявленного обозначения еще одной буквы «О» «PRO» / «PR», следующие два слога «PART - NER» полностью совпадают с противопоставленными знаками.

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное и противопоставленные знаки воспринимаются как состоящие из двух лексических единиц. В заявленном обозначении как состоящие из словесных элементов «PRO» и «PARTNER», в противопоставленных товарных знаках как «PR» и «PARTNER», ввиду исполнения в знаке [2] букв «PR» красным цветом, а словесного элемента «PARTNER» серым цветом. Иных семантически сходных лексем нельзя выделить в сравниваемых обозначениях, ввиду чего смысловое сходство сводится исключительно к слову «PARTNER» (Partner – компаньон, партнер, <https://translate.academic.ru/partner/xx/ru/>).

Графически словесные элементы отличаются друг от друга, так как противопоставления по свидетельствам [1], [2] являются комбинированными в отличие от заявленного словесного обозначения. При сопоставлении словесного обозначения с комбинированным на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих

элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства.

В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита во всех сравниваемых знаках (9 из 10 букв совпадают), а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт) в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1], [2].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ совпадают с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, коллегия подтверждает правомерность вывода экспертизы о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в свою очередь не отрицает фонетического, семантического и визуального сходства обозначений, однако указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

В материалах возражения содержится оригинал письменного согласия от владельца противопоставленных товарных знаков.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или

коллективными.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в представленном письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2023, изменить решение Роспатента от 26.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021750650.