

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.07.2020 возражение, поданное ИП Гильмухановой Р.Л., г. Уфа (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018731463, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « *Проспект* » по заявке №2018731463 с приоритетом от 25.07.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.03.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018731463 в отношении части услуг 36, 41, 43, 45 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ, а также в отношении другой части услуг 36, 41, 43, 45 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



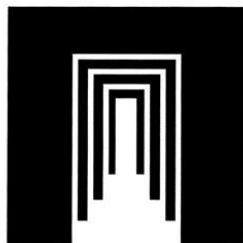
- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 185582 с приоритетом от 16.03.1999) в отношении услуг 36, 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 43, 44, 45 классов МКТУ [1];

ПРОСПЕКТ

- с товарным знаком « **ПРОСПЕКТ** » (по свидетельству № 205133 с приоритетом от 10.10.2000) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

ПРОСПЕКТ

- с товарным знаком « **ПРОСПЕКТ** » (по свидетельству № 320333 с приоритетом от 29.11.2001) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком « **•ПРОСПЕКТ•** » (по свидетельству № 306141 с приоритетом от 25.11.2004) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [4];

ПРОСПЕКТ

- с товарным знаком « **ПРОСПЕКТ** » (по свидетельству № 580634 с приоритетом от 25.01.2011) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №205133 [2] истек 10.10.2020;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №185582 [1] был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по условиям которого исключительное право на все услуги 36, 42 классов МКТУ перешло к заявителю;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №580634 [5] был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по условиям которого исключительное право на все услуги 35 класса МКТУ перешло к заявителю.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.03.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ.

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

С учетом даты (25.07.2018) поступления заявки №2018731463 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 обозначение « *Проспект* » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 36, 41, 43, 45 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-5].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

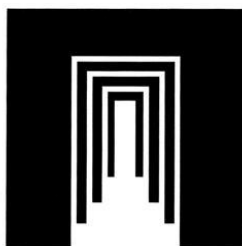
К указанным обстоятельствам относится то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по которому правообладателем исключительного права на услуги 36, 42 классов МКТУ стал заявитель. Соответствующая запись о регистрации договора о распоряжении исключительным правом 12.03.2020 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В связи с этим, указанный товарный знак [1] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения №2018731463 в отношении услуг 36, 43, 44, 45 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса (и не требует анализа в настоящем решении).

Что касается довода заявителя о том, что срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №205133 [2] истек 10.10.2020, коллегия сообщает, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия исключительного права на указанный товарный знак 17.11.2020 был продлен до 10.10.2030, в связи с чем данный аргумент не может быть принят во внимание.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №580634 [5] коллегия сообщает, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации исключительное право на услуги 35 класса МКТУ данного товарного знака передано Ибатуллину А.В. в силу заключенного 30.03.2020 договора о распоряжении исключительным правом, однако Ибатуллин А.В. не является заявителем по заявке №2018731463, в силу чего указанный товарный знак должен быть учтен при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

«ПРОСПЕКТ», «ПРОСПЕКТ» по свидетельствам №№ 205133 [2], 320333 [3], 580634 [5] представляют собой словесные обозначения, выполненные оригинальным шрифтом заглавными строчными буквами русского алфавита (последний выполнен с оригинальной графической проработкой). Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [8] представляет собой комбинированное



обозначение «•ПРОСПЕКТ•», состоящее из геометрических фигур и из словесного элемента «ПРОСПЕКТ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-5] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Проспект»/«ПРОСПЕКТ», при этом проспект представляет собой «большую, широкую, прямую улицу в городе» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/230838/Проспект>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [2-5], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

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 перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «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» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников; изучение рынка (маркетинг); аренда площадей для размещения рекламы; размещение (вне помещений), расклейка афиш; размещение с помощью компьютера товарных вагонов; оформление витрин; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; агентства по экспорту-импорту; услуги манекенщиков для рекламы; предоставление манекенов для рекламы; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама; реклама телевизионная; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; рекламные агентства; реклама в газете; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; реклама с помощью всемирной

компьютерной сети; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); административная обработка заказов на покупку; организация ярмарок для коммерческих и рекламных целей; изготовление рекламных плоскостей; демонстрация товаров; размещение в электронных каталогах ассортимента товаров, для предоставления возможности покупателям удобно выбирать и покупать товары на страницах интернет; размещение в одном месте, в пользу третьих лиц, ассортимента товаров, позволяющая покупателям удобно выбирать и покупать товары с помощью средств связи (телемагазины); написание рекламных текстов; аренда мест под рекламу; аренда рекламного времени в средствах информации; услуги поставки для третьих лиц (упаковка товаров и предоставление услуг поставки другим фирмам); предоставление продуктов через средства коммуникации с целью розничной продажи; радио рекламирование; размещение в одном месте, в пользу третьих лиц, ассортимента товаров, позволяющая покупателям удобно осматривать и покупать эти товары в магазинах розничной торговли продуктами и напитками; содействие продажам (посредничество)» противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 5], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Услуга 41 класса МКТУ «субтитрование» заявленного обозначения является однородной услуге 41 класса МКТУ «субтитрование» противопоставленного товарного знака [4], поскольку сравниваемые услуги являются идентичными, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Услуга 41 класса МКТУ «издание книг» заявленного обозначения не является однородной услуге 41 класса МКТУ «субтитрование» противопоставленного товарного знака [4], поскольку сравниваемые услуги относятся к разным сферам деятельности, имеют разное назначение и различный круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-5] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а также части заявленных услуг «субтитрование» 41 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение о регистрации заявленного обозначения №2018731463 должно быть изменено, так как, как указывалось выше, противопоставленный товарный знак [1] больше не является препятствием для его регистрации в отношении всех заявленных услуг 36, 43, 44, 45 классов МКТУ. Кроме того, при анализе на предмет однородности услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 41 класса МКТУ сходного противопоставленного товарного знака [1] была выявлена неоднородная услуга «издание книг», в отношении которой заявленное обозначение также должно быть зарегистрировано.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2020, изменить решение Роспатента от 05.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018731463.