

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.07.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Селкрафт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022763726, при этом установила следующее.

Обозначение «**SP\_Root**» по заявке №2022763726, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «SPROUT» по свидетельству №563032 с конвенционным приоритетом от 09.06.2014, зарегистрированным на имя Хьюлетт-Паккард Дивелопмент Компани, Л.П., 10300 Энерджи Драйв, Спринг, штат Техас 77389, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09,42 классов МКТУ;

«**СПРУТ**» по свидетельству №196495 с приоритетом от 12.03.1999 (срок действия исключительного права продлен до 12.03.2029), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АГАТ Софт», 129343, Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 15, пом. 7, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09,42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 06.07.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.04.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №563032 (для потребителя известный как компания «НР»), в период с 2014 по 2017 года выпускал «настольный ПК нового поколения с проектором и 3D-сканером», известный пользователям как «HP Sprout PRO»;

- данный товар был снят с производства с 2017 года, его невозможно приобрести не только в Российской Федерации, но и в других странах;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №196495 - ООО «АГАТ Софт» осуществляет продажу программного обеспечения для системы записи телефонных разговоров, последнее обновление которого было выпущено в 2017 году;

- ООО «АГАТ Софт» для маркировки своей продукции использует обозначения «Спрут-7», «Спрут SR», «Sprut SR-1XXX», «Спрут- Информ СУ»;

- словесные элементы заявленного обозначения «SP» и «Root» разделены друг от друга подчёркиванием «\_», которое позволяет рассматривать их как два отдельных элемента, при этом первый элемент представляет собой аббревиатуру «ЭСПИ»;

- противопоставленные товарные знаки «Sprout» по свидетельству №563032 и «Спрут» по свидетельству №196495 произносятся как единое слово;

- сравниваемые словесные элементы имеют сходные звуки, однако читаются с различным ритмом и интонацией: «ЭСПИ РУТ», «СПРАУТ», «СПРУТ»;

- таким образом, звуковой критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения обладают различным семантическим значением: «Sprout» переводится с английского языка как 1. всход; росток, побег; давать ростки, распускаться (о листьях); 2. почка, цветонос; давать почки; 3. поросль; 4. розетка брюссельской капусты; «Спрут» (Sprut) – согласно толковому словарю Ожегова – обиходное название крупного осьминога, иногда также гигантского кальмара;

- помимо непосредственной ассоциации с осьминогом, для рядового российского потребителя обозначение «Спрут» до сих пор прочно ассоциируется с одноименным сериалом 1984 года, который приобрёл в СССР огромную популярность и выходил на экранах под названием «Спрут».

- заявленное обозначение «SP\_Root» состоит из аббревиатуры и словесного элемента;

- в связи с деятельностью заявителя потребитель может воспринимать аббревиатуру «SP» в следующих значениях: SP – сеть, являющаяся разновидностью блочного шифра (<https://ru.wikipedia.org/wiki/SP-сеть>); SP - пакет обновления (англ. — service pack, сок. — SP) — включает в себя набор обновлений, исправлений или

улучшений программного обеспечения, поставляемых в форме одного устанавливаемого пакета ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакет\\_обновления](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакет_обновления));

- слово «Root» - (от англ. root — корень; читается «рут»), или суперпользователь - это специальный аккаунт и группа пользователей в UNIX-подобных системах с идентификатором пользователя UID 0 (User Identifier), владелец которого имеет право на выполнение всех без исключения операций (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Root>);

- слово «root» также активно употребляется в отношении корневого каталога или корневой папки, который(ая) является самым высоким уровнем в иерархии и включает в себя все остальные, находящиеся под ним.

- в силу вышеизложенного, семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве сравниваемых обозначений;

- кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют явные визуальные различия;

- учитывая прекращение использования противопоставленных товарных знаков, а также значительные различия сравниваемых обозначений, опасность смешения заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №563032 и №196495 отсутствует.

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

С учетом даты подачи (09.09.2022) заявки №2022763726 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Обозначение по заявке №2022763726 представляет собой комбинированное обозначение «**SP\_Root**», включающее элементы «SP Root», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Между элементами «SP» и «Root» размещен символ подчёркивания - «\_». Буквы «S», «P», «R» - заглавные, остальные буквы - строчные. Справа над буквой «t» расположен вертикально ориентированный прямоугольник голубого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №563032 и №196495.

Товарный знак «SPROUT» по свидетельству №563032 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак «**СПРУТ**» по свидетельству №196495 является словесным обозначением, которое выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет элемент «SP Root», поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание. В противопоставленных товарных знаках словесные элементы «SPROUT» и «Спрут» являются единственными индивидуализирующими элементами.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в силу высокой степени фонетического сходства словесных элементов «SP Root» и «SPROUT», «Спрут», которые характеризуются совпадением большей части букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке. При этом, несмотря на наличие интервала между элементами «SP» и «Root», заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки могут быть прочитаны тождественно.

Довод заявителя о наличии у элемента «SP» конкретного фонетического звучания [ЭС-ПЭ] неубедителен, поскольку не подтвержден доказательствами восприятия российскими потребителями данного элемента в качестве аббревиатуры (аббревиатура - слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него).

Элемент «SP» не содержится в словарях и не несет какого-либо очевидного смыслового содержания. Довод заявителя о восприятии данного элемента в качестве аббревиатуры с определенным значением, не подтвержден документально.

Слово «Root» переводится с английского языка как: 1) корень; 2) саженец; 3) корнеплоды; 4) основание, основа; 5) причина, источник, корень; 6) предок; 7) отпрыск, потомок; 8) грам. корень; 9) мат. Корень; 10) коренной, основной, см., например, Англо-русский словарь Мюллера [1], <https://translate.academic.ru/root/en/ru/>.

Слово «Sprout» переводится с английского языка как: 1) отросток, росток, побег; 2) брюссельская капуста, см., например, [1], <https://translate.academic.ru/sprout/en/ru/>.

«Спрут» - обиходное название крупного осьминога или гигантского кальмара, см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/230794?ysclid=lnxi7yjzki301307012>.

Вместе с тем в силу недостаточности владения российскими потребителями английским языком заявленное обозначение, как и товарный знак по свидетельству №563032, наиболее вероятно, будут восприниматься как фантазийные словесные элементы.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического критерия сходства. Высокая степень фонетического сходства основных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

По вопросу однородности товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - значки настройки, загружаемые для мобильных телефонов; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр,



записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов;

42 класс МКТУ - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных

программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; прототипирование; размещение компьютерных веб-сайтов; размещение серверов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде.

Товарный знак по свидетельству №563032 товаров 09 класса МКТУ «компьютеры, персональные компьютеры, лэптопы, ноутбуки, настольные компьютеры, планшетные компьютеры, компьютерные аппаратные средства, карманные компьютеры, микрокалькуляторы, автоматизированные рабочие места, компьютерные рабочие станции; компьютерные серверы; сетевое оборудование и программное обеспечение для компьютеров и коммуникаций; системы обработки данных и хранения данных; компьютерное программное обеспечение; компьютерные программы; операционное программное обеспечение, системное программное обеспечение для компьютеров; периферийное оборудование компьютеров; периферийные устройства компьютеров; компьютерное программное обеспечение для использования с периферийными устройствами компьютеров; пустые [незаполненные] оптические носители одноразовой записи и многократной

перезаписи; пустые [незаполненные] компакт-диски и DVD-диски одноразовой записи и многократной перезаписи, а также дисководы и устройства записи для них; карты памяти для компьютеров; принтеры, компьютерные принтеры, многофункциональные принтеры, аппараты факсимильные, сканеры, устройства копировальные, устройства фотокопировальные, аппараты проекционные, многофункциональные устройства, состоящие из принтеров, факсимильных аппаратов, сканеров и копировальных устройств; аппаратное обеспечение и программное обеспечение для компьютерной графики; компьютерные мониторы, компьютерные дисплеи, плоские индикаторные панели, дисплеи с плоским экраном, плоскопанельные телевизионные и экранные мониторы; клавиатуры компьютеров, манипуляторы типа "мышь" для компьютеров, кабели и коннекторы для компьютеров, компьютерные адаптеры, базовые (компоновочные) блоки, ДОК-станции; компьютерное программное обеспечение для использования при записи, организации, передаче, обработке, преобразовании и просмотре, рецензировании файлов данных, текстовых, изобразительных, графических и звуковых/аудио файлов; компьютерное программное обеспечение для создания и записи текстов и изображений на оптические носители записи; пустые [незаполненные] носители одноразовой записи и многократной перезаписи; дисководы для компьютеров; накопители на оптических дисках для компьютеров; устройства хранения данных/внешние запоминающие устройства для компьютеров; портативные медиаплееры, а именно: электронные устройства для записи, организации, передачи, обработки, преобразования и просмотра, рецензирования текстовых, изобразительных, графических и звуковых файлов; фото-, видео-, кино- и телекамеры, цифровые фотокамеры, цифровые видеокамеры; видеопроекторы; калькуляторы, вычислительные устройства.

Товарный знак по свидетельству №196495 зарегистрирован, в том числе, для услуг 42 класса МКТУ «программирование».

Заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, которые относятся к общему роду товаров «оборудование для

записи и воспроизведения информации (в сравниваемых перечнях присутствует компьютерное оборудование, программные продукты, различные носители информации), имеют одинаковое назначение и условия реализации. Услуги 42 класса МКТУ сравниваемых перечней также относятся к общему роду услуг в области компьютерных технологий, которые взаимосвязаны с вышеперечисленными товарами 09 класса МКТУ.

Заявитель привел довод о том, что противопоставленные товарные знаки не используется на территории Российской Федерации их правообладателями. Вместе с тем данный довод не подтвержден вступившими в силу решениями уполномоченного органа о прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса).

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №563032 и №196495, с учетом однородности товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого уточненного перечня товаров/услуг, поскольку оно не соответствует для этих товаров/услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2023.**