


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2025, поданное Акционерным обществом «Технологическая Компания «Центр», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023793113, при этом установила следующее.





Заявленное обозначение «  » по заявке №2023793113 с приоритетом от 29.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Роспатентом было принято решение от 03.03.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023793113 в отношении части товаров и услуг 28 и 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ и части товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «ПРО» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный элемент представляет собой транслитерацию общепринятого сокращения «PRO», которое, в свою очередь, является сокращением английского слова «PROFESSIONAL», означающего «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» (см. Интернет: <https://translate.google.so/>, <https://sokr.ru/>).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:

- с товарными знаками [1-2]  «**rapida**»,  «**panida**», зарегистрированными под №211285, №211286 с приоритетом от 30.10.2000, на имя КИВИ БАНК (Акционерное общество), город Москва, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- со знаками [3-4] «», «», зарегистрированными под международными регистрациями №1447593 (с приоритетом от 21.08.2018), №770456 (с приоритетом от 30.08.2001, продлена до 30.08.2031) на имя Isaberg Rapid AB, Швеция, для однородных товаров 16 класса МКТУ;

- со знаком [5] «RAPIDO», зарегистрированным под международной регистрацией №539773/A (с приоритетом от 06.06.1989, продлена до 06.06.2029) на имя LA FRANCAISE DES JEUX, Франция, для товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.03.2025. Доводы возражения сводятся к следующему:

– учитывая написание элемента «ПРО» в обозначении буквами русского алфавита и семантику «ПРО» в русском языке, ссылка экспертизы на значение «pro» в английском языке является неправомерной;

– в английском языке элемент «pro» вызывает различные ассоциации, требует дополнительных рассуждений и домысливаний;

– позиция об охраноспособности элемента «ПРО» подтверждается также многочисленными регистрациями товарных знаков, в которых элемент «ПРО», выполненный русскими буквами, является охраняемым элементом, например, свидетельства №№986179, 764936, 874120, 211674, 978412 и др.;

– правообладатель товарных знаков по свидетельствам №211286, №211285 исключил из перечня товаров и услуг, в отношении которых охраняются указанные товарные знаки, все товары 28 класса МКТУ. Записи об этом внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 26.03.2025 и 25.03.2025 соответственно;

– заявитель исключил из перечня товаров 16 класса МКТУ такие товары, как – *материалы канцелярские для запечатывания; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности школьные [канцелярские товары]; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скрепки канцелярские;*

– товары, в отношении которых охраняются знаки по международным регистрациям №№1447593, 770456 не являются однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ;

– заявителем подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №539773А [5] в отношении всех товаров 09, 16 и всех услуг 41 классов МКТУ.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2025 по делу № СИП-257/2025 о принятии обеспечительных мер Федеральной службе по интеллектуальной собственности запрещено совершать действия по вынесению решения по заявке №2023793113 на регистрацию товарного знака до момента принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу № СИП-257/2025 до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по вышеуказанному делу.

На основании наложенных обеспечительных мер рассмотрение возражения было приостановлено.

В последующем заявитель сообщил, что решением от 19.08.2025 года Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-257/2025 требования заявителя удовлетворены в полном объеме, суд решил: «Досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации №539773А [5] в отношении товаров 9-го, 16-го классов и услуг 41-го классов вследствие его неиспользования».

Указанные обеспечительные меры отменены решением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2025 по делу № СИП-257/2025, рассмотрение возражения было возобновлено.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.03.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023793113 в качестве товарного знака в отношении всех указанных в первоначальных материалах заявки товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ и сокращенного перечня товаров 16 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (29.09.2023) заявки №2023793113 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных

знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может

быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



РАПИДО
ПРО

обозначение « », включающее словесные элементы, выполненные

буквами латинского и русского алфавитов. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023793113 испрашивается в белом, сером, розовом, темно-розовом, черном цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Элемент «ПРО» является устоявшейся в русском языке транслитерацией международного сокращения «PRO» от «professional» (в переводе с англ. - профессиональный).

Элемент «ПРО» в заявленном обозначении, выполненный буквами русского алфавита, в силу своего описательного характера, так как он прямо указывает на предполагаемое качество или предназначение товаров («профессиональный»), является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя о наличии ранее выданных свидетельств на товарные знаки на имя третьих лиц не могут быть приняты во внимание при оценке охраноспособности заявленного обозначения. Вместе с тем следует указать, что каждое дело рассматривается отдельно с учетом всей совокупности конкретных обстоятельств дела, включая возможное представление доказательств приобретенной различительной способности.

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





Противопоставленные товарные знаки «», «» [1-2], представляют собой комбинированные обозначения, выполненные в латинице и кириллице. Правовая охрана предоставлена в синем, оранжевом, белом цветовом сочетании.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, перечни противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№211285, 211286 были сокращены по

заявлению правообладателя 25.03.2025 и 26.03.2025, а именно, из перечня товаров и услуг исключены все товары 28 класса МКТУ.

Поскольку правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров была прекращена, они более не могут являться препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки «», «» [3-4] представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входит словесный элемент «Rapid», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «RAPIDO» [5] представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для снятия указанного противопоставления [5], а именно, правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №539773/А была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2025 по делу № СИП-257/2025 в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых данный товарный знак препятствовал регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса выступают только противопоставленные товарные знаки [3-4].

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №1447593, №770456 являются сходными до степени смешения с заявленным

обозначением.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы, поскольку на них обращает внимание в первую очередь потребитель, они легче запоминаются при восприятии обозначений в целом, и именно они позволяют индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Несмотря на использование латинских букв в противопоставленных знаках, русскоязычный потребитель воспринимает обозначения как «Рапид» (с учетом транслитерации букв на русский язык).

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением элемента «рапид» противопоставленных товарных знаков [3-4] в заявленное обозначение.

При этом следует отметить, что словесный элемент «Rapid» / «Рапидо» доминирует в сопоставляемых обозначениях, как в пространственном, так и в смысловом отношении, занимает начальную позицию, является охраноспособным либо является единственным словесным элементом знаков.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «РАПИДО» не содержится ни в одном словаре, в связи с чем, его следует признать фантазийным. Поскольку заявленное обозначение не обладает семантическим значением, проведение анализа по семантическому критерию провести невозможно.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные различия, однако для вывода о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков наличие всех признаков сходства (фонетического, графического и семантического) не является обязательным.

Сравниваемые товары 16 класса МКТУ *«авторучки; бейджи именные [офисные принадлежности]; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для регистрирующих устройств; бумага офисная; бумага упаковочная;*

держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картон; коробки бумажные или картонные; коробки с красками [школьные принадлежности]; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы вязкие для упаковки; лотки для корреспонденции; материалы для лепки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; обложки защитные для книг; пакетики бумажные; подложки-коврики рабочего стола; подставки для книг; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; приборы письменные; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; табло из бумаги или картона для объявлений; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; увлажнители [офисные принадлежности]; упаковки для бутылок бумажные или картонные» заявленного обозначения и товары 16 класса МКТУ «*stapling machines (office requisites); punchers; staplers and stapler pliers (office requisites); staples; staples for office purposes and packaging; staple removers; paper hole punches; non-electric stapling machines and stapling pliers for stapling paper (office requisites); non-electric stapling guns (office requisites); non-electric staplers for paper handling equipment, namely, staplers for photocopiers (office requisites), staplers for bookbinding apparatus and packaging; adhesive tapes for household and office purposes, double-sided adhesive tapes for household and office purposes, gummed tape for stationery or household purposes, sticky tapes for household and office purposes; sealing tape for household and office purposes; adhesive tape dispensers for household and office purposes, double-sided*

tape dispensers for household and office purposes, gummed tape dispensers for stationery and household purposes, sticky tape dispensers for household and office purposes, sealing tape dispensers for household and office purposes; adhesives for stationery» (перевод: степлеры (канцелярские товары); дыроколы; степлеры и плоскогубцы для степлеров (канцелярские товары); скобы; скобы для офисных целей и упаковки; устройства для удаления скоб; дыроколы для бумаги; неэлектрические степлеры и плоскогубцы для скрепления бумаги (канцелярские товары); неэлектрические степлеры (канцелярские товары); неэлектрические степлеры для оборудования для обработки бумаги, а именно, степлеры для копировальных аппаратов (канцелярские товары), степлеры для переплетных машин и упаковки; клейкие ленты для бытового и офисного использования, двусторонние клейкие ленты для бытового и офисного использования, клейкая лента для канцелярских или бытовых целей, клейкие ленты для бытового и офисного использования; герметизирующая лента для бытового и офисного использования; диспенсеры для клейкой ленты для дома и офиса, диспенсеры для двусторонней клейкой ленты для дома и офиса, диспенсеры для клейкой ленты для канцелярских и бытовых нужд, диспенсеры для клейкой ленты для дома и офиса, диспенсеры для заклеивающей ленты для дома и офиса; клеи для канцелярских товаров) противопоставленных товарных знаков [3-4] представляют собой канцелярские принадлежности и офисное оборудование, которые функционально сопутствуют и непосредственно взаимодействуют с бумажной продукцией, а также принадлежностями для письма, рисования и черчения. Таким образом, сравниваемые товары являются составными частями одного рынка канцелярских и офисных товаров. Они имеют общее назначение, их потребители совпадают, а каналы сбыта являются идентичными (канцелярские магазины, специализированные магазины офисных товаров, интернет-торговля соответствующими товарами), что обуславливает вывод об их однородности.

Остальные товары 16 класса МКТУ заявленного перечня «альбомы;

атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; диаграммы; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; купоны печатные; листовки; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; папки-обложки для документов; плакаты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; реестры; таблицы вычислительные; тетради; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки из бумаги или картона» не являются однородными товарам противопоставленных знаков [3-4], поскольку относятся к продукции полиграфической и оборудованию и пособиям учебным или демонстрационным. Данные товары имеют отличное от канцелярско-офисных товаров назначение, могут производиться иными изготовителями и распространяться через специализированные каналы (книжные магазины, издательства, образовательные учреждения и др.), что обуславливает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ и всех товаров 28 и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием в качестве неохраняемого элемента «ПРО».

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2025, изменить решение Роспатента от 03.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023793113.