

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПромТЭК 2000», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021768444 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021768444, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.06.2023 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается следующим: включенный в состав заявленного обозначения элемент «2000» представляет собой не обладающие характерным графическим исполнением простые цифры, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителю необходимо представить документы, подтверждающие правомерность включения в состав заявленного обозначения элемента «2000», так как он указывает на дату начала деятельности заявителя/дату основания компании заявителя. В противном случае данный элемент, а соответственно и заявленное обозначение в целом будет являться ложным и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Помимо изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ, так как сходно до степени смешения с заявленным

на регистрацию обозначением «**Промитэк**» (заявка №2021760442, делопроизводство не завершено) на имя "Брынь Евгений Геннадьевич", Москва, с приоритетом от 21.09.2021 для однородных товаров 06 класса МКТУ.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.06.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление по заявке №2021760442 было зарегистрировано по свидетельству №962144 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, а именно, только в отношении товаров и услуг 01, 04 и 37 классов МКТУ, в связи с чем, не является препятствием к регистрации заявленного обозначения;

- заявитель согласен с тем, что элемент обозначения «2000» не обладает различительной способностью и является неохранным элементом обозначения, однако заявитель не согласен с мнением экспертизы о том, что элемент «2000» указывает на дату начала деятельности заявителя/дату основания компании заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 15.06.2023 и о регистрации товарного знака по заявке № 2021768444 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ

Заявителем 27.10.2023 было представлено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (1).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.10.2021) поступления заявки №2021768444 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 пунктом 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

Воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения

посредством исключения из него треугольного элемента и цифры 1, которые устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В результате внесенных изменений обозначение представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент "ПРОМТЕК" выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Коллегия отмечает тот факт, что с учетом внесенных изменений, а именно исключив из заявленного обозначения цифры «2000», заявленное обозначение следует признать соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению было противопоставлено ранее поданое обозначение по заявке №2021760442, которое было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №962144 в отношении товаров 01, 04 и услуг 37 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается, вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана обозначению по заявке №2021760442 была предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 04, 37 классов МКТУ и было выдано свидетельство №962144, а в отношении товаров 06 класса МКТУ вынесен отказ в регистрации. Указанные в свидетельстве №962144 товары и услуги 01, 04, 37 классов МКТУ не являются однородными испрашиваемым к регистрации товарам 06 класса МКТУ, в связи с чем, данное противопоставление может быть снято. Заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2023, отменить решение Роспатента от 15.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021768444.**