

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 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, регистрационный № 4520 с изменениями, рассмотрела поступившее 07.05.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Югра-Биотехнологии», г. Ханты-Мансийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019726463, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Patentra.ru**» по заявке № 2019726463, поданной 04.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 42 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 25.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019726463 в отношении всех заявленных услуг 42 и 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным

знаком «**PATENTA**» по свидетельству № 260375 с приоритетом от 25.10.2002, принадлежащим ООО «Патентное агентство по изобретениям и товарным знакам», Омская область, правовая охрана которого действует в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что включенный в состав заявленного обозначения элемент «RU» не обладает различительной способностью, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.01.2020.

Возражение содержит следующие доводы:

- у сравниваемых обозначений «Patentra.ru» и «PATENTA» разное количество гласных и согласных букв, а также отличается произношение слов;

- товарный знак «PATENTA» по свидетельству № 260375 выполнен заглавными буквами и жирным шрифтом, в то время как в заявленном обозначении «Patentra.ru» первая буква «P» заглавная, а остальные строчные; также в заявленном обозначении присутствует дополнительный элемент «.RU», который придает обозначению иное визуальное восприятие;

- учитывая образы и ассоциации, вызываемые данными обозначениями, можно однозначно утверждать, что они не могут быть спутаны потребителями: обозначение «Patentra.ru» имеет несколько звуков «P», которые являются сильными, звонкими, не могут быть пропущены или не прочитаны потребителями, в целом обозначение ассоциируется с пантерой; в свою очередь, товарный знак «PATENTA» мягкий, не имеет ярких звуков, однозначно ассоциируется с патентованием;

- обозначения, отличающиеся в одну букву, зачастую признаются не сходными до степени смешения (например, «TELEFIRE» и «ТЕЛЕФИР»);

- Госреестр содержит немало зарегистрированных товарных знаков с корнем «PATENT-», которые между собой сосуществуют (свидетельства №№ 413977, 397402, 756026, 264682).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019726463.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.07.2020, представителем заявителя было отмечено, что заявителем поддерживается ранее представленная просьба об ограничении перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.06.2019) поступления заявки 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 20.07.2015 № 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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, общепринятые наименования.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2019726463 заявлено словесное обозначение «**Patentra.ru**», выполненное буквами латинского алфавита.

Часть «.RU» заявленного обозначения представляет собой указание домена первого уровня, обозначающего принадлежность к Российской Федерации. Данный элемент не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Исключение из правовой охраны заявленного обозначения элемента «.RU» заявитель не оспаривает.

Оспариваемое решение Роспатента от 25.01.2020 основано на сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «**ПАТЕНТА**» по свидетельству № 260375.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «**PATENTA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, ввиду следующего.

Заявленное обозначение включает в качестве основного, «сильного» элемента словесный элемент «PATENTRA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В противопоставленном товарном знаке таким «сильным» элементом является единственный словесный элемент «PATENTA», также выполненный буквами латинского алфавита.

При оценке сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака или обозначения (см. пункт 162 Постановления Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Кроме того, при проведении сравнительного анализа словесных элементов «PATENTRA» и «PATENTA» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить товарные знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае, с точки зрения звукового сходства, имеет место наличие 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, ударение.

Довод заявителя о том, что единственный звук, обеспечивающий отличие сравниваемых слов, звук «Р», играет существенную роль, способствуя качественно

иному звуковому восприятию заявленного обозначения в отличие от противопоставленного товарного знака, является неубедительным, поскольку данный звук расположен в конце слова, притом, что сравниваемые слова не являются короткими.

Указанное приводит к выводу о высокой степени звукового сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «PATENTRA» и «PATENTA» также являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Фантазийность обоих элементов не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства. При этом общий корень «ПАТЕНТ-» обоих обозначений обуславливает возможность сходных смысловых ассоциаций.

С учетом изложенного, решающим становится фонетическое звучание сравниваемых обозначений, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Что касается однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия отмечает, что возражение от 07.05.2020 не содержит доводов, опровергающих решение Роспатента в этой части.

В соответствии с уточнением представителя заявителя, озвученным в ходе заседания от 09.07.2020, заявитель в корреспонденции, поступившей 16.12.2019, ограничил перечень услуг, для которых испрашивается правовая охрана следующим образом:

42 – *анализ воды; анализ химический; испытания клинические; испытания материалов; исследования в области биологии; исследования в области защиты*

*окружающей среды; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технологические; калибровка [измерения]; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая;*

*45 – консультации юридические по вопросам патентного картирования; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; регистрация доменных имен [услуги юридические].*

Коллегия, проанализировав указанный перечень, отмечает, что, несмотря на отказ заявителя от правовой охраны для некоторых услуг, испрашиваемый перечень содержит исследовательские услуги (42 класс) и юридические услуги (45 класс), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака.

В частности, услуги «*анализ воды; анализ химический; исследования в области биологии; услуги в области химии; услуги научных лабораторий*» однородны, например, таким услугам противопоставленного перечня как «*исследования в области бактериологии; исследования в области химии*», так как эти услуги соотносятся как род-вид.

Услуги «*испытания клинические; испытания материалов; калибровка [измерения]; экспертиза инженерно-техническая*» однородны по назначению, условиям оказания, в частности, следующим услугам противопоставленной регистрации: «*исследования технические; контроль качества; экспертиза инженерно-техническая; исследования в области механики; исследования в области физики*».

Такие услуги как «*исследования в области защиты окружающей среды; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением*



*выбросов парниковых газов» по назначению, условиям оказания, кругу потребителей и критерию «взаимодополняемость» однородны, в частности, услуге «консультации по вопросам защиты окружающей среды», указанной в свидетельстве № 260375.*

Заявленные услуги *«исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации»* соотносятся как вид-род с услугами *«исследования в области геологии»* противопоставленного перечня.

Услуги *«исследования научные»* и *«исследования технологические»* являются родовыми по отношению к таким видам услуг противопоставленной регистрации как *«исследования технические; исследования в области бактериологии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии».*

Услуги *«исследования научно-технические в области патентного картирования; составление программ для компьютеров; составление технической документации»* коллегия считает возможным признать однородными услугам *«изучение технических проектов; инжиниринг»*, поскольку названные услуги противопоставленной регистрации оказываются в комплексе, включают упорядочение, систематизацию большого объема информации, в том числе анализ баз данных, следовательно, сравниваемые услуги являются взаимодополняемыми, имеют сходные условия оказания, что, с учетом высокой степени сходства сопоставляемых обозначений, обуславливает возможность отнесения этих услуг потребителями к одному коммерческому источнику.

Кроме того, при оценке однородности данных услуг коллегией принято во внимание исключительное право правообладателя противопоставленной регистрации на такие услуги, как *«ведение автоматизированных баз данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]»*, отнесенные к 35 классу МКТУ, связанные с обработкой данных посредством компьютерных программ.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ «консультации юридические по вопросам патентного картирования; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; регистрация доменных имен [услуги юридические]» однородны услугам «исследования в области права; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; услуги юридические, в том числе услуги патентного поверенного; управление делами по авторскому праву», имеющимся в перечне противопоставленного знака, так как они относятся к одной родовой группе – юридические услуги, следовательно, имеют общие род, назначение, условия оказания, круг потребителей.

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 260375 в отношении однородных услуг, следовательно, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 25.01.2020.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2020.**