

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2025, поданное Акционерным обществом «Контрактор», город Ульяновск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024712750, при этом установила следующее.



Обозначение “**PRO. DIN**” по заявке №2024712750, поданной 09.02.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.12.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024712750 в отношении всех товаров 09

класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Как ранее было указано в уведомлении, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «PRO.» («PRO» - общепринятое сокращение от «professional» - в переводе с английского языка – «профессиональный», см.: <https://www.acronymfinder.com/PRO.html>; <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=professional&op=translate>; <https://woordhunt.ru/word/pro> и др.) не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение товаров, в силу чего является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза отмечает, что учла наличие зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков № 377434, № 377433, № 378430, однако сообщает, что заявленное обозначение отличается от уже зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с международной регистрацией «DIN», зарегистрированной под №229048 (с приоритетом от 14.07.98, продлена до 27.02.30) на имя DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. 6, Burggrafenstrasse, Berlin (DE) D-10787 national of DD, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 29.04.2025, заявитель сообщил следующее.

Заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации внес запись в международный реестр об исключении действия правовой охраны на территории Российской Федерации знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, устранив тем самым возможность противопоставления.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.12.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

На заседании, состоявшемся 16.06.2025 в протоколе зафиксировано, что заявитель не оспаривает применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса и согласен с указанием в качестве неохраняемого словесного элемента «гро».

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

С учетом даты (09.02.2024) подачи заявки №2024712750 правовая база для оценки охранных способностей 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 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2024712750 представляет собой

комбинированное обозначение «» состоящее из словесных элементов «PRO», «DIN» выполненных буквами латинского алфавита, при этом слово «PRO» выполнено на фоне синего овала. Правовая охрана обозначению испрашивается в синем и белом цветовых сочетаниях в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Принимая во внимание, что основания пункта 1 статьи 1483 Кодекса, примененные к словесному элементу «PRO» не оспариваются заявителем, а,

напротив, заявитель выразил согласие с указанием данных слов в качестве неохранных, то коллегия не анализирует решение Роспатента от 28.12.2024 в данной части.

В отношении примененного в оспариваемом решении пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявитель сообщил об обстоятельствах, наступивших после вынесения оспариваемого решения.



В отношении противопоставленного знака «**DIN**» по международной регистрации №229048 правообладатель подал заявление об отказе на территории Российской Федерации от правовой охраны знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Данные изменения были опубликованы в международной базе данных ВОИС 06.02.2025, а также в официальном издании WIPO Gazette №4 за 2025 год.

Ввиду наступивших обстоятельств основания для применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отпали в настоящем деле.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2025, отменить решение Роспатента от 28.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024712750.