


**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.03.2023, поданное ООО «Синтек», Новосибирская область, г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659329, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака « PRUBET» по свидетельству №659329 с приоритетом от 31.07.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.06.2018 по заявке №2017730778 на имя Ковалева Игоря Ивановича, Республика Хакасия, г. Черногорск (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 07, 08, 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.03.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №659329 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПРОСВЕТ» по свидетельству №546645, принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ПРОСВЕТ» в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые являются однородными с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- товарный знак по свидетельству №546645 фактически используется ООО «СИНТЕК» длительное время;

- кроме того, ООО «Синтек» является правообладателем промышленного образца «Рисунок для печатной продукции «ПРО СВЕТ» (Патент № 96918 от «21» декабря 2015г. с приоритетом от 27.11.2013г.), где так же присутствует словесный элемент «ПРОСВЕТ»;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что услуги торговли любыми товарами относятся к 35 классу МКТУ и будут являться однородными, так как потребитель видит вывески магазинов со сходными до степени смешения знаками и может посчитать, что они относятся к одной сети, связаны с одним правообладателем, без анализа различий в реализуемых товарах в этих магазинах, кроме того, в оспариваемом товарном знаке присутствует однородность товаров 06, 07 и 09 класса МКТУ с товарами 11 класса МКТУ, указанные в 35 классе МКТУ сравниваемых знаков;

- деятельность в сфере торговли и рекламы с использованием анализируемых товарных знаков, осуществляемая ООО «СИНТЕК» и правообладателем товарного знака по свидетельству №659329, может быть смешена потребителем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659329 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке №659329 (на 2 л., в 1 экз.);
2. Сведения о товарном знаке № 546645 (на 3 л., в 1 экз.);
3. Выписка с сайта <http://www.reg.ru/> (на 1 л., в 1 экз.);

4. Скриншот раздела «Каталог» с сайта <http://www.prosvet54.ru/> (на 1 л., в 1 экз.);
5. Скриншот раздела «О компании» с сайта <http://www.prosvet54.ru/> (на 1 л., в 1 экз.);
6. Скриншот раздела «Реквизиты» с сайта <http://www.prosvet54.ru/> (на 1 л., в 1 экз.);
7. Сведения о промышленном образце № 96918 (на 3 л., в 1 экз.).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (31.07.2017) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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. №482 (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.

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.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №659329 представляет собой комбинированное обозначение « PROСВЕТ», состоящее из оригинально выполненного словесного элемента «ПРОСВЕТ», который состоит из словесной части «PRO», выполненной буквами латинского алфавита и словесной части «СВЕТ», выполненной буквами русского алфавита, при этом буква «О» выполнена в виде контурного прямоугольника со скругленными углами, верхнюю сторону которого пересекает короткий отрезок полосы. Слева от словесного элемента расположено стилизованное изображение фигурки с головой человека в цилиндре и с «бабочкой» на шее. Правовая охрана предоставлена в черном, оранжевом, бежевом цветовом сочетании, в отношении товаров 06, 07, 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ПРОСВЕТ» по свидетельству №546645 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №659329 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарный знак [1] содержат фонетически сходные словесные элементы «PROCBET»/«ПРОСВЕТ». Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ПРОСВЕТ» противопоставленного товарного знака [1] имеет следующие значения:

1. в неосвещенном пространстве - светлая полоса или слабый луч света;
2. перен., только ед. Улучшение, облегчение; удача, счастье;
3. узкое отверстие для света;
4. ширина окна или двери между косяками (архит.);
5. на знаках различия (петлицах и т.п.) - продольная полоса между широкими нашивками или нашитый вдоль узкий шнурок;
6. промежуток (спорт.). Гонщики шли с просветом в несколько секунд, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

При этом, словесный элемент «PROCBET» оспариваемого обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, вместе с тем, данный элемент состоит из двух словесных частей: «PRO» и «CBET», где словесный элемент «PRO» является транслитерацией буквами латинского алфавита элемента «ПРО», в связи с чем, словесный элемент «PROCBET» воспринимается в значении «просвет».

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] имеют сходные семантические значения.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

При сравнительном анализе оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и

семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство соответствующих слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (разное цветовое и шрифтовое исполнение, наличие изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №659329 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, перечисленных в 06, 07, 08 и 09 классах; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров, перечисленных в 06, 07, 08 и 09 классах, на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц в отношении товаров, перечисленных в 06, 07, 08 и 09 классах; управление процессами обработки заказов товаров, перечисленных в 06, 07, 08 и 09 классах; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, перечисленными в 06, 07, 08 и 09 классах]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанным выше противопоставленным товарным знаком [1], в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №659329 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что он является правообладателем промышленного образца «Рисунок для печатной продукции «ПРО СВЕТ» (патент №96918, с приоритетом от 27.11.2013), где так же присутствует словесный элемент «ПРОСВЕТ», коллегия отмечает, что данный довод не может быть принят во внимание, поскольку в возражении приведены доводы только о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводов относительно того, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №659329 произведена с нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, в возражении не представлено.

Кроме того, коллегия отмечает, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Таким образом, исходя из объема охраны промышленного образца, словесные элементы не имеют охраны, в связи с чем, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным промышленным образцом патент № 96918.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Также, коллегия отмечает, что после заседания коллегии, состоявшимся 04.05.2023, а именно 11.05.2023 от правообладателя поступил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку при сопоставлении доминирующих словесных и графических элементов средств индивидуализации возражающего лица и заявителя не может быть выявлено признаков копирования или имитации,



поскольку рассматриваемые средства индивидуализации имеют разную форму, основные элементы, а значит, создают различное общее впечатление, производимое на среднего потребителя.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, и правообладателем реализуются различные товары и услуги, а классы МКТУ зарегистрированных товарных знаков не совпадают.

Вместе с тем, анализ сходства и однородности оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] был произведен выше, в связи с чем, данные доводы не требуют дополнительного анализа.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659329 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.**