

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 поступившее 23.10.2024 возражение ООО «ЯНДЕКС», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023798036, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2023798036 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.10.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 25, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием элемента «Про» в качестве неохраняемого (графа (526)).

Решение Роспатента от 15.07.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, 25, услуг 35, 38, 41 (части), 43, 45 классов МКТУ было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:
- включенный в состав заявленного обозначения (1) словесный элемент "ПРО" является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарными знаками с элементом «Про» по свидетельствам №№ 377434 («») (2), 377433

(«») (3), 378430 («») (4), приоритет от 02.12.2008 г., (срок действия регистраций продлен до 02.12.2028 г.), зарегистрированными ранее на Акционерное общество «Контактор», 432001, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 12, в отношении однородных товаров 09, услуг 39, 41, 42 классов МКТУ;

- экспертизой приведены выдержки из действующего законодательства, примеры из практики отнесения элемента «Про» к неохраняемым элементам.

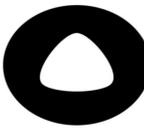
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.10.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.07.2024. Доводы возражения, поступившего 23.10.2024, сводятся к следующему:

- в возражении приведена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке, а также выдержки из действующего законодательства, руководства, сведения из судебной практики (например, дела №№ СИП-140/2021, СИП-1047/2020) и т.п.;

- в связи с тем, что словесный элемент «Про» в заявленном обозначении (1) исключен из правовой охраны, противопоставленные товарные знаки (2-4) не должны препятствовать регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг, поскольку сильный элемент заявленного обозначения (1) существенно отличается от изобразительных элементов противопоставленных товарных знаков (2-4);

- заявителю принадлежат серия товарных знаков с аналогичным изобразительным

элементом: «» по свидетельству № 692588 с приоритетом от 28.12.2017,

«» по свидетельству № 806942 с приоритетом от 25.11.2020, «» по свидетельству № 838221 с приоритетом от 25.11.2020, а также иные товарные знаки

с элементом «Про» (например, свидетельства №№ 812764, 941062, 986179 и т.д.), правовая охрана которых действует в отношении таких же, либо однородных товаров и услуг;

- в возражении приведены доводы о фонетических, визуальных и семантических различиях сравниваемых обозначений, а также подробное описание заявленного обозначения (1);

- поскольку элемент «Про» будет включен в заявленное обозначение (1) в качестве неохраняемого элемента, его регистрация в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг не будет противоречить положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель противопоставленных знаков (2-4) не является конкурентом заявителя и специализируется в другой области. Правообладателем противопоставленных знаков (2-4) является завод «Контактор», который специализируется на производстве автоматических выключателей. Заявитель использует заявленное обозначение (1) в качестве названия опции, которая дает расширенную функциональность голосового помощника Алисы на устройствах «Яндекс Станции». Ежедневная аудитория виртуального голосового помощника заявителя составляет 8 млн. пользователей, а месячная аудитория по состоянию на январь 2019 года составила 30 млн. человек (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Алиса> (голосовой помощник));

- отказ в регистрации товарного знака (1) по рассматриваемой заявке нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак (1) заявителя. Отказ в регистрации является незаконным и необоснованным, нарушает законные права и интересы заявителя, противоречит сложившейся практике Роспатента, а также нарушает принцип правовой определенности;

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-4) на регистрацию товарного знака (1) по заявке № 2023798036 в отношении всех товаров 09 и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено письмо-согласие от АО «Контактор» от 21.06.2024 г. - (5).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 23.10.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.10.2023) заявки № 2023798036 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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.

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).

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.

Заявленное обозначение «» по заявке № 2023798036 представляет собой комбинированное обозначение с элементом «Про». Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 09, 16, 25, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Элемент «Про» не обладает различительной способностью, представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного графического исполнения, является неохраняемым элементом в соответствии с требованием пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы и заявителем не оспаривается.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки по свидетельствам №№ 377434

(«») (2), 377433 («») (3), 378430 («») (4),

приоритет от 02.12.2008 г. (срок действия регистраций продлен до 02.12.2028 г.).
Правообладатель: АО «Контактор», г. Ульяновск. Правовая охрана товарных знаков

(2-4) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, услуг 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем вышеуказанных товарных знаков (2-4) было выражено бессрочное и безотзывное согласие (5) на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2023798036 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, что подтверждается представленным письмом-согласием (5). Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-4) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров 09 и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ. При этом у противопоставленных товарных знаков (2-4) отсутствует статус общеизвестных или коллективных товарных знаков, что свидетельствует об отсутствии предпосылок для введения потребителей в заблуждение. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение. В письме-согласии (5) отмечено, что использование и регистрация товарного знака (1) в отношении товаров и услуг не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если такая регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия фонетического, графического характера, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных товарных знаков (2-4), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых товарах и услугах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2023798036 в отношении

испрашиваемого перечня товаров и услуг не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (5)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 09 и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2024, изменить решение Роспатента от 15.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023798036.