

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 21.08.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Айтисолушн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022795569, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2022795569 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.12.2022 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022795569 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ с указанием словесных элементов «RU», «PRO» в качестве неохраемых согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и выдано свидетельство № 986214. В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «PROHERB» [1] (свидетельство №907817 с приоритетом от 21.07.2022), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «РусХерб», 614000, Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Сибирская, 32, кв. 34;

- с обозначением «RUSHERB» [2] (заявка №2022731307 с приоритетом от 17.05.2022), ранее заявленным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр испытаний и сертификации», 180016, Псковская обл., г. Псков, пр-кт Рижский, д. 70, пом. 2006.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указывается, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «RU» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое сокращение от Russia, международный буквенный код альфа-1 Российской Федерации по стандарту ISO 3166, а также используется как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет для России¹, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, входящий в состав заявленного обозначения элемент «PRO» (сокращение от professional – профессиональный; представляет собой общий домен верхнего уровня, предназначенный для профессионалов из различных областей²) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойство и качество заявленных товаров и услуг, в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

¹ <https://www.acronymfinder.com/RU.html>; <https://www.abbreviations.com/serp.php?st=RU&CRAWL=1&SE=1>; <https://словарь-сокращений.рф/a/РУ>.

² <https://translate.academic.ru/terracota/xx/ru/>; «Домены для профессионалов» на https://info.nic.ru/st/23/out_857.shtml; <https://www.acronymfinder.com/PRO.html>.

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии 19.09.2024, заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставлениями [1], [2].

Между тем, заявитель отмечает, что указанные противопоставления не могут более рассматриваться в качестве препятствующих регистрации товарного знака по заявке №2022795569 для услуг 35 класса МКТУ, поскольку исключительное право на товарный знак по свидетельству №907817 было отчуждено на имя заявителя, а по заявке №2022731307 было принято решение о признании ее отозванной.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022795569, в том числе, и в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с указанием словесных элементов «RU», «PRO» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (27.12.2022) поступления заявки №2022795569 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 требованиями пункта 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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.

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.

Согласно пункту 43 Правил 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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2022795569 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.12.2022, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника темно-зеленого цвета латинскую строчную букву «h» в оригинальном графическом исполнении, словесные элементы «RU», «HERB», «PRO» в контрастном цветовом исполнении.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «RU» и «PRO» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022795569 для услуг 35 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса по причине сходства до



степени смешения с комбинированным товарным знаком «PROHERB» [1] по свидетельству №907817 и словесным обозначением «RUSHERB» [2] по заявке №2022731307 с более ранним приоритетом, принадлежавшим иным лицам. При этом заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и указанных противопоставлений.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и названных противопоставлений коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно приобретение заявителем исключительного права на противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №907817 согласно договору РД0465485, зарегистрированному Роспатентом 26.04.2024, и принятое Роспатентом решение от 13.06.2024 о признании заявки №2022731307 на противопоставленное обозначение [2] отозванной.

Указанные обстоятельства устраняют препятствие в регистрации заявленного обозначения по заявке №2022795569 в качестве товарного знака, в том числе, и для заявленных услуг 35 класса МКТУ с указанием словесных элементов «RU» и «PRO» в качестве неохраняемых.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2024, изменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022795569.