

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 возражение, поступившее 19.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Прайс Экспресс" Price Express, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022769302 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022769302, поданной 29.09.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28, услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



Роспатентом 20.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022769302 в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне (в настоящее время выдано свидетельство № 986184, дата публикации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 06.12.2023 г.). Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных товаров, а также части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- включенный в состав заявленного обозначения (1) словесный элемент «PRICE» (в переводе с английского языка означает – цена, стоимость, расценка, ценность, оценивать, прейскурант (прайс-лист) [см. <https://translate.yandex.ru>] воспринимается в описательном аспекте в качестве характеристики товаров, а не их маркировки (средства индивидуализации), в связи с чем, не обладает различительной способностью. Учитывая то, что входящий в состав заявленного обозначения (1) неохраняемый словесный элемент «PRICE» расположен на простых геометрических фигурах с неровными краями, которые не придают дополнительной различительной способности заявленному обозначению (1) в целом, то заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28 классов МКТУ, поскольку в нем доминируют неохраноспособные элементы. Поскольку заявителем не предоставлены документы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение (1) воспринимается потребителем как обозначение товаров заявителя в связи с приобретением различительной способности в ходе длительного использования, то у экспертизы нет оснований для снятия оснований для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28 классов МКТУ;

- наличие зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков по свидетельствам № 934151 («»), № 544079 («», «ru» - неохраняемый элемент), № 934150 («») не снимает вышеизложенных оснований, поскольку товарные знаки и рассматриваемое обозначение имеют существенные отличия, не квалифицируются экспертизой как варианты знаков. Заявленное обозначение (1), за счет содержащихся в нем всех элементов, признано не обладающим различительной способностью в отношении заявленных товаров 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28 классов МКТУ;

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарным знаком



« PRICE » (2), включающим слово «PRICE», зарегистрированным по свидетельству № 673021 с приоритетом от 29.08.2016 на имя ООО "Макс Прайс" 105005, Москва, наб. Академика Туполева, 15, пом. XXV, к. 5, эт. 1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ *«аудит коммерческий; аудит финансовый; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; прогнозирование экономическое; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; управление потребительской лояльностью; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая»* на основании положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- сходство заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) основано на основании тождества словесных элементов «PRICE» - «PRICE».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.09.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2023.

Доводы возражения, поступившего 19.09.2024, сводятся к следующему:

- в ходе рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-500/2024 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (2) в связи с его неиспользованием между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (2) достигнуто соглашение об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак;

- в связи с заключением договора отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак (2) между ООО "Макс Прайс" (правообладатель) и ООО «Прайс Экспресс» (приобретатель) в Роспатент было подано заявление о государственной регистрации отчуждения исключительного

права на товарный знак № 673021 по договору (заявление № 2024Д30090). В настоящее время Роспатент зарегистрировал договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (2). Дата и номер государственной регистрации договора: 25.01.2025 № РД0491927;

- слово «PRICE» (и в английском, и в русском языках) одинаково применимо как к товарам, так и к услугам, работам. В Кодексе цене товара посвящена статья 485 Кодекса, а цене работ, услуг - статьи 709 и 783 Кодекса;

- разные позиции экспертизы в отношении словесного элемента «PRICE» для товаров и для услуг не соответствует общеправовому принципу эстоппель;

- заявитель является правообладателем товарных знаков с охраняемым словом «PRICE» по свидетельствам: № 934151 («»), № 934150

- («»), которые зарегистрированы, в том числе для идентичных товаров 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28 классов МКТУ;

- экспертизе следует применить единообразный подход при рассмотрении заявки № 2022769302 в контексте ранее зарегистрированных на имя заявителя указанных товарных знаков в отношении идентичных товаров и услуг, и признать подлежащим правовой охране словесный элемент «PRICE» заявленного обозначения (1) в отношении всех заявленных товаров;

- словесный элемент «PRICE» не воспринимается российскими потребителями как описательный, является фантазийным;

- в описательном аспекте в качестве характеристики товаров (а именно, указания цены товара) в Российской Федерации может использоваться исключительно слово «цена» в кириллице, а не слово «PRICE» в латинице;

- современный потребитель не будет введен в заблуждение, если на сувенирах, ручках, различных блокнотах, канцелярских и писчебумажных товарах, календарях, офисных принадлежностях, флэш-накопителях USB, одежде и т.п. будет размещено заявленное обозначение (1) с элементом «PRICE»;

- изобразительные элементы заявленного обозначения (1) - это не простые геометрические фигуры. Заявитель в описании заявленного обозначения (1) в заявке указал что, «буквы "PRI", "C", "E" размещены на трех изобразительных элементах,

стилизованных под порванные кусочки бумаги». Далее исключительно для удобства описания этих «кусочков бумаги» заявитель использовал слова «прямоугольник с неровными боковыми сторонами» и «круг с неровной окружностью»;

- изобразительные элементы «  » заявленного обозначения (1) являются оригинальными и обладающими различительной способностью;
- заявленное обозначение (1) соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.09.2024, содержится просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены следующие документы:

- копия протокола общего собрания кредиторов ООО "Макс Прайс" – (3);
- материалы заявления № 2024Д30090 – (4).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 19.09.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.09.2022) заявки № 2022769302 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в

товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса. Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» является комбинированным и содержит стилизованные изображения геометрических фигур и словесный элемент «PRICE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28, услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «PRICE» в силу своего семантического значения является характеристикой товаров, не обладает различительной способностью, а также расположен на простых геометрических фигурах с неровными краями. Также экспертизой указано, что в заявленном обозначении (1) доминируют неохранные элементы, и оно не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров в соответствии с требованием пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Действительно, словесный элемент «PRICE» имеет перевод с английского языка на русский язык - цена, стоимость, расценка, ценность, оценивать, прейскурант (прайс-лист) [см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru>].

Согласно общедоступным словарям «цена» - это количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены - фундаментальная экономическая категория (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

В указанных значениях элемент «PRICE» однозначно воспринимается как описательная характеристика товаров, которые имеют определенную цену, стоимость на рынке, в связи с чем, не обладает различительной способностью. Кроме того, данный элемент «PRICE» расположен на фоне геометрических фигур: прямоугольники и круг. Выполнение данных геометрических фигур с неровными краями не придает заявленному обозначению (1) достаточной различительной способности в отношении товаров. Следует пояснить, что цена товара может размещаться на разных поверхностях, например, прямоугольные, овальные, квадратные отрезки бумаги, на которых указана стоимость товара и другая важная информация. Ценники могут быть самоклеящимися, навесными, полочными, настенными, подвесными, настольными или напольными, при этом имеют разную форму.

Указанное свидетельствует о том, что словесный элемент «PRICE», а также вышеуказанные геометрические фигуры не обладают различительной способностью в отношении заявленных товаров, то есть в них отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями, при этом элемент «PRICE» характеризует заявленные товары, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса). Заявителем не представлено документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения (1) в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 09, 14, 16, 18, 25, 26, 28 классов МКТУ.

Таким образом, довод экспертизы о противоречии элемента «PRICE» и геометрических фигур с неровными краями, занимающих доминирующее положение

в заявленном обозначении (1), в отношении всех заявленных товаров требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

Согласно доводам возражения, заявитель не оспаривает вывод экспертизы в части сходства до степени смешения заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2).

В качестве единственного противопоставления в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы был указан



товарный знак « **PRICE** » (2) по свидетельству № 673021 с приоритетом от 29.08.2016. Правообладатель: ООО "Макс Прайс", Москва. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Исключительное право на вышеуказанный товарный знак (2) в отношении всех услуг 35 класса МКТУ было передано заявителю. Дата и номер регистрации договора об отчуждении исключительного права: 25.01.2025, РД0491927, дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 25.01.2025 г.

В связи с изложенным, вышеуказанный товарный знак (2) по свидетельству № 673021 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, отсутствуют.

Под «принципом законных ожиданий» следует понимать предсказуемость решений правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств. Таким образом, довод заявителя о наличии зарегистрированных на его имя товарных знаков по свидетельствам: № 934151 («»), № 934150 («») не является основанием для удовлетворения настоящего возражения. Указанные заявителем знаки содержат дополнительные индивидуализирующие (в том числе, словесные) элементы, а также имеют цветовое сочетание, то есть отличаются от заявленного обозначения (1). Таким образом, у коллегии не имеется правовых оснований для применения «принципа законных ожиданий» в отношении рассматриваемого обозначения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2024, изменить решение Роспатента от 20.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022769302.