

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 10.10.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Черновым Евгением Александровичем, Ульяновская обл., г. Димитровград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1003850, при этом установила следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак « ПРЕСТИЖ» по заявке №2022760542 с приоритетом от 30.08.2022 зарегистрирован 04.03.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1003850 в отношении товаров 06, 20, 22, 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОКНА ПРЕСТИЖ», 141075, Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 15, помещение LXVIII (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6, пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Податель возражения ИП Чернов Е.А. является владельцем товарного знака «ПРЕСТИЖ» по свидетельству №539974 (приоритет 06.06.2013). Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ИП Чернова товарным знаком «ПРЕСТИЖ» по свидетельству №539974.

Сравниваемые обозначения содержат тождественный по фонетическому и семантическому признакам словесный элемент. Изобразительный элемент в оспариваемом товарном знаке усиливает сходство сравниваемых товарных знаков, поскольку обладает тем же семантическим смыслом, что и неохраняемый элемент «ОКНА». Отличие изобразительных элементов сравниваемых товарных знаков не влияет на выводы о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Сравнив перечни товаров 06, 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака, можно сделать вывод, что они представляют собой товары, отличающиеся материалом, из которого изготовлены, однако относятся к одним и тем же родовым группам товаров, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия сбыта, один круг потребителей, то есть являются однородными.

Товары 06, 20 классов МКТУ также могут быть признаны однородными товарам 19 класса МКТУ «арматура оконная неметаллическая, арматура дверная неметаллическая», так как относятся к одним и тем же родовым группам товаров, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют одни и те же условия и каналы их реализации, один и тот же круг потребителей.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 04.07.2025, лицо, подавшее возражение, ограничило объем притязаний по оспариванию, в частности, исключив пункт 8 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего просит рассматривать только пункт 6

статьи 1483 Кодекса в качестве единственного основания оспаривания (п.6 протокола заседания).

В этой связи доводы лица, подавшего возражение, по основаниям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, приведенные в пункте 2 возражения (стр. 7-10), включая представленные Приложения 4-16, а также дополнения, приведенные в корреспонденции от 17.12.2024 (стр.7-9), 12.03.2025 (стр. 3-6), 05.05.2025, далее коллегией не рассматриваются.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1003850 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Сведения из открытых реестров ФИПС о товарном знаке по свидетельству №1003850,
2. Сведения из открытых реестров ФИПС о товарном знаке по свидетельству №539974,
3. Выписка из ЕГРИП ИП Чернов Е.А.

Правообладатель в корреспонденции от 09.12.2024, 18.12.2024 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- совпадение словесных элементов и их выполнение различными шрифтами не обуславливает вывод об их тождестве и не подразумевает суждение об их восприятии как об одном и том же обозначении,

- кроме частичного совпадения словесной части знаки коренным образом различаются: дополнительным словесным элементом оспариваемого знака, дополнительными графическими элементами, цветовой гаммой графических элементов,

- оспариваемый товарный знак и противопоставляемый товарный знак отличаются графически и фонетически, а товары и услуги, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, относятся к разным классам МКТУ,

- оспариваемый товарный знак используется для реализации товаров на территории Московской области, что подтверждается Реестром по клиентам с адресами и договорами аренды (управления), вследствие чего, нет оснований для вывода об ассоциировании противопоставленного товарного знака (используется исключительно на территории г. Димитровград Ульяновской области) с оспариваемым товарным знаком,

- само по себе слово «Престиж» размыто, так как используется различными предприятиями в разных регионах для аналогичной деятельности,

- стороны спора ведут деятельность с использованием товарных знаков на потребительском рынке в разных регионах Российской Федерации, бесконфликтно занимая каждый свою нишу рынка,

- 25.09.2023 в период регистрации товарного знака №1003850 ИП Черновым Е.А. было направлено обращение в ФИПС против государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760542 по основаниям несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства,

- приведенные перечни товаров 19 и 06 классов МКТУ не однородны по материалу изготовления, это товары разного вида и разных товарных групп, приведенные перечни товаров 19 и 20 классов МКТУ не однородны по всем основным параметрам: они являются товарами разного рода, вида, назначения и свойств; они имеют различные потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

- результаты поиска по базам Роспатента выявили наличие тридцати правообладателей действующих регистраций «ПРЕСТИЖ/Prestige» в классах МКТУ: 06,19, 20, 22, 24 на разных территориях.

Отзыв правообладателя в отношении пункта 8 статьи 1483 Кодекса, приведенный на страницах 1-9, включая представленные Приложения 1-15, коллегией во внимание не принимались.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1003850.

К отзыву приложены следующие материалы:

4. Обращение ИП Чернова Е.А. в ФИПС (Роспатент) против государственной регистрации товарного знака ООО «ОКНА ПРЕСТИЖ» по заявке №2022760542 от 25.09.2023,

5. Претензия ИП Чернова Е.А. о нарушении исключительного права на товарный знак,

6. Ответ ООО «ОКНА ПРЕСТИЖ» на Претензию ИП Чернова Е.А. о нарушении исключительного права на товарный знак,

7. Архивная справка в отношении интернет-страницы №A1733301879083 от 04.12.2024,

8. Копии сайта.

Лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 17.12.2024, 17.02.2025 в ответ на поступивший отзыв правообладателя представил дополнения к возражению, доводы которых сводятся к следующему:

- согласно материалам заявки №2022760542 (ОКНА ПРЕСТИЖ) Роспатент установил сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарного знака подателя возражения, а также однородность товаров 19 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак подателя возражения и товаров, для которых первоначально испрашивалась регистрация оспариваемого товарного знака,

- приведенные в отзыве искаженные формулировки судебных актов не могут быть приняты во внимание и им должна быть дана соответствующая оценка,

- изложенное в отзыве мнение о неоднородности товаров 06 и 19 классов МКТУ (окна металлические, элементы окон металлические и окна неметаллические, элементы окон неметаллические) является субъективной позицией правообладателя,

- выборочный анализ представленных в таблице регистраций показал недостоверность доводов правообладателя, приведенные примеры касаются в основном неоднородных товаров, регистрации могли осуществляться с согласия владельцев старших знаков.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции лицом, подавшим возражение, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

В дополнение к возражению были представлены следующие документы:

9. Копия запрошенных в ФИПС материалов заявки №2022760542 (ОКНА ПРЕСТИЖ),

10. Решение Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку «ОКНА ПАНОРАМА» №386755,

11. Сведения о Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» и победах ИП Чернова в указанном конкурсе.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №1003850 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №1003850 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ОКНА», «ПРЕСТИЖ», выполненные буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дома. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 20, 22, 24 классов МКТУ с указанием элемента «ОКНА» в качестве неохраняемого элемента.



Противопоставляемый товарный знак «» по свидетельству №539974 с приоритетом от 06.06.2013, дата регистрации от 16.04.2015 является комбинированным, включает словесный элемент «Престиж», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дома. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов ИП Чернов Е.А. обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №539974, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Чернов Е.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1003850.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1003850 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса в отношении товаров 06, 20, 22, 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ОКНА ПРЕСТИЖ» и



противопоставляемого товарного знака «Престиж» показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически («Престиж» - авторитетность известной личности; влияние, которое она имеет на людей, ослепление, прельщение, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29057/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96.) тождественный словесный элемент «ПРЕСТИЖ».

Следует отметить, что словесный элемент «ОКНА» в оспариваемом товарном знаке исключен из правовой охраны, ввиду чего основным индивидуализирующим словесным элементом в оспариваемом товарном знаке выступает элемент «ПРЕСТИЖ».

Общий алфавит словесных элементов «ПРЕСТИЖ» и «Престиж» оспариваемого и противопоставляемого товарного знака определяет общее визуальное сходство.

Наличие в противопоставляемом товарном знаке изобразительных элементов не приводит к отсутствию ассоциирования с оспариваемым товарным знаком, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ПРЕСТИЖ» и «Престиж».

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1003850 является сходным с противопоставляемым товарным знаком в целом, за счет установленного фонетического и семантического тождества и графического сходства составляющих их словесных элементов «ПРЕСТИЖ» и «Престиж».

Анализ однородности оспариваемых товаров 06, 20, 22, 24 классов МКТУ и товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1003850 предоставлена в отношении следующих товаров 06, 20, 22, 24 классов МКТУ:

06 - жалюзи металлические; жалюзи наружные металлические; задвижки оконные металлические; комплекты оконные металлические; ограничители оконные металлические; окна металлические; рамы оконные металлические; сетки противомоскитные металлические; устройства для закрывания окон металлические неэлектрические; устройства для открывания окон металлические неэлектрические; шпингалеты, оконные,

20 - ограничители оконные неметаллические или каучуковые; упоры оконные неметаллические; устройства для закрывания окон неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон неметаллические неэлектрические; фурнитура оконная неметаллическая; шкивы для подъемных окон неметаллические; шкивы оконные неметаллические,

22 - жалюзи наружные текстильные,

24 - сетки противомоскитные.

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ:

19 - переплеты оконные створные неметаллические; пороги дверные неметаллические; полотна дверные неметаллические; двери неметаллические; арматура оконная неметаллическая; арматура дверная неметаллическая; перемычки

дверные или оконные неметаллические; филенки дверные неметаллические; окна неметаллические; двери створчатые неметаллические; карнизы неметаллические.

Оспариваемые товары 06 класса МКТУ *«комплекты оконные металлические; окна металлические; рамы оконные металлические»* признаны однородными с товарами 19 класса МКТУ: *«переплеты оконные створные неметаллические; арматура оконная неметаллическая; перемычки оконные неметаллические; окна неметаллические»* противопоставляемого товарного знака, поскольку указанные товары относятся к одним и тем же родовым группам товаров, имеют одинаковое функциональное назначение, один круг потребителей, одинаковые каналы реализации.

Оспариваемые товары 06 класса МКТУ *«жалюзи металлические; жалюзи наружные металлические; ограничители оконные металлические; сетки противомоскитные металлические; устройства для закрывания окон металлические неэлектрические; устройства для открывания окон металлические неэлектрические; шпингалеты, оконные»*, а также товары 20, 22, 24 классов МКТУ могут быть отнесены к категории сопутствующих с такими товарами 19 класса МКТУ как *«окна неметаллические; карнизы неметаллические»*, поскольку с целью предоставления комплексного решения производство окон может включать не только оконные конструкции, но и сопутствующее производству такие комплектующие товары как фурнитура (ручки, петли, замки), упоры, москитные сетки, жалюзи и т.д., ввиду чего указанные позиции товаров 06 класса МКТУ, а также товаров 20, 22, 24 классов МКТУ признаны однородными с товарами 19 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака.

При этом следует отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров значительно увеличивается в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в их составе словесных элементов «ПРЕСТИЖ» и «Престиж», ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, рассматривается более широко.

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака, а также установленную однородность товаров 06, 20, 22, 24 классов

МКТУ с товарами 19 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении оспариваемых товаров 06, 20, 22, 24 классов МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №1003850 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №539974 в отношении однородных товаров 06, 20, 22, 24 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1003850 недействительным полностью.