

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 15.11.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФИ.РУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021718875 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение «**ПРОФИ**» по заявке №2021718875 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.04.2021 на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.07.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении

однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- с товарным знаком «**PROFI**» [1] (свидетельство №898098 (заявка №2020759427) с приоритетом 23.10.2020), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 112, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**ПРОФИ**» [2] (свидетельство №248598 с приоритетом 28.03.2002, срок действия регистрации продлен до 28.03.2032), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д.4, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;




- с товарным знаком «» [3] (свидетельство №434719 с приоритетом от 18.03.2010, срок действия регистрации продлен до 18.03.2030), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЛТ Косметик Проф», 445843, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, д.48, офис 212, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;




- с товарным знаком «» [4] (свидетельство №503586 с приоритетом 18.10.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Восток», 191014, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 35, литер А, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» [5] (свидетельство №248784 с приоритетом 17.12.2002, срок действия регистрации продлен до 17.12.2032), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью

«СИБЭЛЕКТРОСНАБ», Томская обл., г. Томск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» [6] (свидетельство №293718 с приоритетом 13.07.2004, срок действия регистрации продлен до 13.07.2024), на имя Индивидуального предпринимателя Пугачева Александра Михайловича, 141897, Московская обл., Дмитровский р-н., д. Сокольники, д.76, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении и дополнениях к нему от 09.12.2022 (продублировано 13.12.2022), от 02.08.2023 заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы, при этом основные аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень своих притязаний в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- в настоящее время устранены все препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг, а именно, срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №503586 истек 18.12.2022; правообладатели противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №898098, [3] по свидетельству №434719, [6] по свидетельству №293718 предоставили заявителю письма-согласия для заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ; между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №898098 заключен договор об отчуждении заявителю исключительного права на товарный знак в отношении, в том числе, части товаров 09 класса МКТУ, однородных с заявленными услугами 42-ого класса МКТУ;


- товарный знак [2] по свидетельству №248598 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые не являются однородным заявленным услугам 42 класса МКТУ;

Заявитель уже является правообладателем товарного знака «**PROFI**» по свидетельству №800765 для тех же услуг 42 класса МКТУ, что и по рассматриваемой заявке, при экспертизе которого не противопоставлялся товарный знак [2] по свидетельству №248598;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [5] по свидетельству №248784, который не содержит в своем составе элемента «ПРОФИ» (знак включает обозначение «ПР ФИ ЭлетроМаркет»), при этом с учетом принципа законных ожиданий следует упомянуть, что заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «**PROFI.RU**» по свидетельству №577611, в ходе экспертизы которого противопоставление по товарному знаку [5] по свидетельству №248784 было снято;

- услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству №248784, однородны только части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно «услуги рекламные «оплата за клик»; реклама интерактивная в компьютерной сети; публикация рекламных текстов; - продвижение продаж для третьих лиц; услуги PPC; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях»;

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков для услуг 35, 42 классов МКТУ («» по свидетельству №579699,

«**PROFI.RU**» по свидетельству №577611, «» по свидетельству №672031, «**PROFI**» по свидетельству №800765), продолжением которой является заявленное обозначение.

С учетом изложенного заявитель полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для скорректированного перечня услуг:

35 класс МКТУ - ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор информации в компьютерных базах данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги по сравнению цен; управление процессами обработки заказов товаров; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор и предоставление статистических данных; обновление и поддержание информации в регистрах; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление деловой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; сведения о деловых операциях; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; публикация рекламных текстов; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое; ни одна из указанных выше услуг 35-ого класса МКТУ не оказывается в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 классов МКТУ, а также не оказывается в отношении товаров кабель, электротехника, светотехника;

42 класс МКТУ - консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; хранение данных в электронном виде; разработка программного обеспечения.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем приобщаются следующие документы:

- Копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [6] по свидетельству №293718 - Пугачева Александра Михайловича (оригинал в возражении по заявке №2021718867);

- Копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №434719 – ООО «ТЛТ Косметик Проф» (оригинал в возражении по заявке №2021718867);

- Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №898098 – ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»;

- Копия договора об отчуждении товарных знаков по свидетельствам №59711, №898098 для части услуг 09, 45 классов МКТУ, принадлежащих ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», на имя заявителя;

- Сведения по заявке №2002731873 на противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №248784;

- Решение о регистрации товарного знака «**PROFI.RU**» по заявке №2014715609.

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 21.08.2023 удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2022, отменить решение Роспатента от 16.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021718875 в отношении следующих заявленных услуг:

35 класс МКТУ - «ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор информации в компьютерных базах данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор и предоставление статистических данных; обновление и поддержание информации в регистрах; предоставление деловой информации; сведения о деловых операциях; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; посредничество коммерческое; ни одна из указанных выше услуг 35-ого класса МКТУ не оказывается в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 классов МКТУ, а также не оказывается в отношении товаров кабель, электротехника, светотехника»;

42 класс МКТУ – «консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; хранение данных в электронном виде; разработка программного обеспечения».

Противопоставленные товарные знаки [1] – [4], [6] были сняты, а единственным препятствием к регистрации товарного знака по заявке №2021718875 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги по сравнению цен; управление процессами обработки заказов товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг» был признан товарный знак [5].

Заявитель оспорил решение Роспатента от 21.08.2023 в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2024 по делу №СИП-1211/2023 было признано недействительным решение Роспатента от 21.08.2023. Судом не опровергается вывод Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако указывает на наличие самостоятельных оснований для отмены решения Роспатента от 21.08.2023 и повторного рассмотрения возражения. К таким обстоятельствам относится письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [5] на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2021718875 в качестве товарного знака.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2023 поступившее возражение по заявке №2021718875 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2024. При этом заявителем было представлено письмо-согласие (находится в заявке №2021718870), упомянутое в решении Суда по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (01.04.2021) поступления заявки №2021718875 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 подпункта 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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 «**ПРОФИ**» по заявке №2021718875 с приоритетом 01.04.2021 является словесным, включает в свой состав словесный элемент «ПРОФИ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита красного цвета.

С учетом доводов возражения и дополнений к нему регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для скорректированного перечня услуг, а именно:

35 класс МКТУ - ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор информации в компьютерных базах данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги по сравнению цен; управление процессами обработки заказов товаров; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор и предоставление статистических данных; обновление и поддержание информации в регистрах; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление деловой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; сведения о деловых операциях; предоставление информации в области деловых и коммерческих

контактов; публикация рекламных текстов; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое; ни одна из указанных выше услуг 35-ого класса МКТУ не оказывается в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 классов МКТУ, а также не оказывается в отношении товаров кабель, электротехника, светотехника;

42 класс МКТУ - консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; хранение данных в электронном виде; разработка программного обеспечения.

Отказ в государственной регистрации товарного знака «**ПРОФИ**» по заявке №2021718875 для части услуг 35 класса МКТУ «*предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги по сравнению цен; управление процессами обработки заказов товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг*» основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения этого обозначения с принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-



групп» товарным знаком «**ЭЛЕКТРОМАРКЕТ**» [5] по свидетельству №248784 с приоритетом 17.12.2002.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2024 по делу №1211/2023 не опровергается ранее сформулированный в оспариваемом решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ по причине его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [5] по свидетельству №248784.

Вместе с тем, согласно тексту упомянутого решения Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2024 в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака [5], в котором Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-групп» указало, что не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021718875 для услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие пришел к выводу, что наличие письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021718875 является основанием для отмены решения Роспатента от 21.08.2023.

Следует указать, что упомянутое письмо-согласие было представлено заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2024 и находится в деле, касающемся заявки №2021718870.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству №248784 – Общества с ограниченной ответственностью «Мастер-групп», возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанный товарный знак, противопоставленный в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что заявителем преодолены препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2021718875 для всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2022, отменить решение Роспатента от 16.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021718875.