

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 11.07.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОФИС ПРО», Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705292 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «» по заявке №2022705292, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с словесным обозначением «PRO-OFFICE» (заявка №2021729487, дата подачи 17.05.2021, делопроизводство не завершено, принято решение о регистрации от 29.09.2022), заявленным на имя Шумилову Юлию Игоревну (630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 5, кв. 71 в отношении услуг 35 класса МКТУ).

Противопоставление по свидетельству №273018 снято с учетом предоставленного письма-согласия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Заявитель отмечает, что согласно информации из открытых реестров ФИПС, ранее поданное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «PRO-OFFICE» по заявке №2021729487 16.06.2023 было признано отозванным.

В связи с этим, исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение пункта 6 статьи 1483 ГК РФ подлежит отмене.

На основании изложенного, заявитель просит принять решение об удовлетворении настоящего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022705292 в отношении всех заявленных услуг.

На заседании коллегии 17.08.2023 руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, были выявлены дополнительные основания для отказа в

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия указывает, что словесный элемент «PRO» является неохраняемым элементом в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «OFFICE» является описательным элементом, поскольку указывает на вид деятельности заявителя в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«аренда офисного оборудования в коворкинге; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования».*

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод, что неохраняемые элементы «OFFICE», «PRO» занимают в заявленном обозначении доминирующее положение в отношении части услуг 35 класса, а именно: *«аренда офисного оборудования в коворкинге; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования»* на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении вышеуказанной части услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного рассмотрение поступившего возражения было продолжено на заседании коллегии 21.09.2023.

Рассмотрев указанные обстоятельства, заявитель согласился с доводами коллегии, изложенными на заседании 17.08.2023, а также выразил просьбу скорректировать перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, исключив следующие позиции: *«аренда офисного оборудования в коворкинге; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования».*

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.01.2022) поступления заявки №2022705292 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

Согласно пункту 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. 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.

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

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 настоящем пункте, 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 «» является комбинированным, включает словесный элемент «OFFICE PRO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде круга и стилизованного изображения кресла в круге. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение «PRO-OFFICE» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «Office PRO» и противопоставленного обозначения по заявке №2021729487 «PRO-OFFICE» показал, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «OFFICE» и «PRO».

Сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, вхождении одного обозначения в другое, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «OFFICE» и «PRO».

С точки зрения семантики, значение словесных элементов «OFFICE» и «PRO» заявленного и противопоставленного обозначений совпадает («OFFICE» - контора, офис, бюро, канцелярия, Англо- русский словарь. - Советская энциклопедия. В.К. Мюллер.1969, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/972082/office>, офис, офисный, Персональный Сократ. 2014, https://sokrat_en_ru.academic.ru/29670/office, «PRO» - разг. сокр. от professional, Англо-русский словарь.- М.: Советская энциклопедия. В.К.Мюллер.1969, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/996282/pro>).

Отличия в расположении словесных элементов «OFFICE» и «PRO» и «PRO» и «OFFICE» в сравниваемых обозначениях не могут принципиальным образом повлиять на семантическое различие знаков.

С точки зрения графического сходства заявленное и противопоставленное обозначения выполнены буквами латинского алфавита.

Наличие в противопоставленном обозначении изобразительных элементов также не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически и семантически сходных слов «OFFICE» и «PRO».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного обозначения либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей, используются в одном сегменте рынка, соотносятся как род/вид.

Учитывая установленное сходство заявленного и противопоставленного обозначений, а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ соответствующим услугам противопоставленного обозначения, их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным обозначением по заявке №2021729487 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного и противопоставленного обозначения, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем, заявитель указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: 16.06.2023 в адрес владельца противопоставленного обозначения было направлено решение о признании заявки №2021729487 отозванной в связи с

непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак. Делопроизводство по противопоставленному обозначению №2021729487 было прекращено.

Таким образом, состоявшееся решение о признании заявки отозванной устраняет основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «OFFICE PRO», входящие в состав заявленного обозначения, имеют следующее семантическое значение: «OFFICE» - контора, офис, бюро, канцелярия, *Англо- русский словарь. - Советская энциклопедия.* В.К. Мюллер.1969, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/972082/office>, офис, офисный, Персональный Сократ. 2014, https://sokrat_en_ru.academic.ru/29670/office, «PRO» - разг. сокр. от professional, *Англо-русский словарь.- М.: Советская энциклопедия.* В.К.Мюллер.1969, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/996282/pro>.

Словесный элемент «PRO» в силу своего семантического значения является неохранным элементом в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «OFFICE» был указан в качестве описательного для части услуг 35 класса МКТУ, связанных с офисной службой, ввиду чего заявитель скорректировал испрашиваемый перечень путем исключения тех позиций услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых слово «OFFICE» не удовлетворяло требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, словесный элемент «OFFICE» не является описательным в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные;*

анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск

информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о

деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенингов для рекламы или продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими

принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных станций; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса», поскольку не указывает на какие-либо характеристики и, соответственно, обладает различительной способностью в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, что исключает применение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в данной части.

Словесный элемент «PRO» исключен из самостоятельной правовой охраны для всех услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражения, поступившее 11.07.2023, изменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022705292 с учетом дополнительных обстоятельств.