

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

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.11.2020, 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 № 2019728537 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

**PROFI**

Обозначение **PROFI** по заявке № 2019728537, поданной 14.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ.РУ», Москва в отношении услуг 35, 37, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728537. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6(2) статьи 1483 Кодекса.


Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Обозначение «Profi» представляет собой сокращение от слова Professional - профессионал, эксперт - тот, кто сделал какое л. занятие своей профессией; хороший специалист, знаток своего дела, то есть на таком уровне, который полностью отвечает требованиям какого-либо производства, области деятельности", см. "Толковый словарь русского языка", С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова - М., 1999, с.626, Словарь русского арго. — ГРАМОТА.РУ. В. С. Елистратов. 2002, <https://translate.yandex.ru>).


Таким образом, с учетом семантики, заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг не обладает различительной способностью, указывает на качество и свойство заявленных услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 41 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:


**[PROF]**

- с товарным знаком  по свидетельству №600521 с конвекционным приоритетом от 04.11.2015, зарегистрированным на имя Раутакеско Ой, Финляндия, для однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №604954 с приоритетом от 02.03.2015, зарегистрированным на имя Частного учреждения дополнительного профессионального образования "Бизнес-школа "Профи", г. Ставрополь, для однородных услуг 41 класса МКТУ;

**PROFI**

- с товарным знаком  по свидетельству №503586 с приоритетом от 18.10.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью "Восток", Санкт-Петербург, для однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;



- со знаком [PROF] по международной регистрации № 876106 с приоритетом от 29.09.2020, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Kesko Oyj, Финляндия, для однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

В Роспатент 13.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает объем притязаний и просит зарегистрировать товарный знак по рассматриваемой заявке только в отношении заявленных услуг 42 класса 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»;*

- заявленное обозначение «profi», как и любой из его синонимов (профессионал, мастер, гуру, знаток), не является описательным, не указывает на качество и свойство заявленных услуг 42 класса МКТУ, которые относятся к сфере IT-технологий;

- на охраноспособность словесного элемента «profi» («профи») указывает наличие товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, в состав которых входит данный словесный элемент. Например,



товарные знаки: по свидетельству №380200,

**GENERATION PROFИ** по свидетельству №276913,

**«Академия ПРОФИ»** по свидетельству №338172, **Cobra - PROFИ** по

свидетельству №184072, **T-Profi** по свидетельству №195095;

- на охраноспособность словесного элемента «profi» в отношении анализируемых услуг 42 класса МКТУ также указывают факт государственной регистрации в качестве

товарных знаков обозначений, являющихся синонимами заявленного обозначения.

Например, товарные знаки: **ЗНАТОК** по свидетельству №242651,

**ГУРУ** по свидетельству №179831, **GURU** по свидетельству

№750126, **МАСТЕР ++** по свидетельству №115703;



- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки:

по свидетельству № 579699, **PROFI.RU** по свидетельству №577611,



по свидетельству №672031, в которых элемент «PROFI» является охраноспособным. При этом правовая охрана им предоставлена в отношении таких услуг 35 класса МКТУ, как «ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», которые однородны заявленным услугам 42 класса МКТУ, что свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ;

- довод о том, что словесный элемент «PROFI» не является описательным в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ подтверждается выводами, изложенными в Заключение комиссии специалистов № 677-09.20 от 16.10.2020 по результатам лингвистического исследования и в Лингвистическом заключении профессора кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального университета;

- что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то заявитель отмечает следующее.

- поскольку правовая охрана противопоставленным знакам (1-4) предоставлена в отношении услуг, не однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ (как указано в заключении по результатам экспертизы), то заявленное обозначение в отношении услуг 42 класса МКТУ может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728537 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ (указанных выше).

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Заключение комиссии специалистов АНО «Судебная экспертиза» по результатам лингвистического исследования № 677-09.20 от 16.10.2020;
3. Лингвистическое заключение профессора кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального университета, доктора филологических наук Плотниковой А.М. от 10.11.2020;
4. Скриншоты сайта profi.ru от 12.11.2020;
5. Сведения о товарных знаках по свидетельствам № 579699, №577611, №672031.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2019728537 представляет собой словесное обозначение **PROFI**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки: **[PROF]** по

свидетельству №600521 – [1];  по свидетельству №604954 – [2];

 по свидетельству №503586 – [3]; **[PROF]** по международной регистрации № 876106 – [4].

При этом в заключении по результатам экспертизы указано, что услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-4), неоднородны заявленным услугам 42 класса МКТУ.

Поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019728537 испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, то в отношении данных услуг заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям словесный элемент «PROFI» в переводе с английского языка на русский язык означают «профи», «профессионал».

Применительно к заявленным услугам 42 класса МКТУ носит семантически нейтральный характер и, следовательно, не может указывать на какие-либо характеристики заявленных услуг, в связи с чем соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было принято во внимание, что на имя заявителя зарегистрированы

товарные знаки:



по свидетельству №579699,

**PROFI.RU**

по свидетельству №577611,



по свидетельству №672031,

в которых элемент «PROFI» является охраноспособным.

Коллегией также было принято во внимание, что словесный элемент заявленного обозначения используется заявителем на официальном сайте profi.ru – [4]. Очевидно, что словесный элемент «PROFI» ассоциируется у потребителя, прежде всего, с заявителем (ООО «ПРОФИ.РУ»), поскольку представляет собой часть его фирменного наименования.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2020, отменить решение Роспатента от 14.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728537.**