

**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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 20.02.2025 возражение от Индивидуального предпринимателя Дюковой Марины Владимировны, г. Бугульма, Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023788747, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023788747 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.09.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.10.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023788747 в отношении части товаров и услуг 09, 38, 42 и всех услуг 45 класса МКТУ, в отношении другой части товаров и услуг 09, 38, 42 и всех услуг 35, 36, 41

классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными:

- товарным знаком «ПРО АКТИВ» (номер регистрации 915656 с приоритетом от 17.11.2021) на Григоренко Роман Павлович, 350067, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Душистая, д. 60, к. 2, кв. 822, в отношении услуг 35, 36 классов, однородных заявленным товарам и услугам 35, 36 классов,

- товарным знаком «PROACTIVE BORN TO BE ACTIVE» (номер регистрации 759957 с приоритетом от 28.10.2019) на Общество с ограниченной ответственностью «ОЛСКИНС», 141800, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, МКР Внуковский, д.23, 40, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса,

- товарным знаком «PROACTIVITY» (номер регистрации 729414 с приоритетом от 25.12.2018) на Лымарь Елена Юрьевна, 123103, Москва, ул. Живописная, 3, к. 1, кв. 79, в отношении товаров и услуг 28, 35, 41 классов, однородных заявленным услугам 35, 41 классов,

- товарным знаком «PROACTIVITY» (номер регистрации 417845 с приоритетом от 31.07.2009) на Общество с ограниченной ответственностью «ПРОАКТИВИТИ», 127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9Б, эт. техн. пом. XIX, ком. 12 (часть), 14, в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 42 классов,

- товарным знаком «ACTIVY» (номер регистрации 732736 с приоритетом от 23.12.1999) на Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH, Mies-van-der-Rohe-Str. 8 80807 München, в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 42 классов.

В поступившем 20.02.2025 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленного

товарного знака по свидетельству №729414 и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению №2023788747 в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ, а именно: «исследования в области образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение, за исключением оказываемого в игровой форме; обучение заочное, за исключением оказываемого в игровой форме; обучение практическим навыкам [демонстрация], за исключением оказываемого в игровой форме; обучение при помощи симуляторов, за исключением оказываемого в игровой форме; организация и проведение коллоквиумов, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение конгрессов, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение конференций, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение мастер-классов [обучение], за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение семинаров, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение симпозиумов, за исключением реализуемых в игровой форме; организация конкурсов [учебных или развлекательных], за исключением реализуемых в игровой форме; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], за исключением оказываемого в игровой форме; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение], за исключением оказываемой в игровой форме; переподготовка профессиональная, за исключением оказываемой в игровой форме; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации в области образования, за исключением оказываемой в игровой форме; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации, за исключением оказываемых в игровой форме; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов, за исключением оказываемых в игровой форме; производство подкастов, за исключением реализуемых в игровой форме; публикации с помощью настольных электронных

издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; услуги образовательные, за исключением оказываемых в игровой форме; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям, за исключением оказываемых в игровой форме; услуги образовательные, предоставляемые школами, за исключением оказываемых в игровой форме; услуги репетиторов [обучение], за исключением оказываемых в игровой форме».

Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №729414 в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ представлен с возражением.

Заявитель оспаривает частичный отказ в предоставлении правовой охраны исключительно в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит принять решение о регистрации обозначения «PRO.ACTIVY» по заявке №2023788747 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ и скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака №729414.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (19.09.2023) поступления заявки №2023788747 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023788747 с приоритетом от 19.09.2023 включает словесный элемент «PRO.ACTIVITY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиций из линий.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ только в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В данной связи анализ по противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №915656, №759957, №729414 (в отношении услуг 35 класса МКТУ), №417845, №732736 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42 классов МКТУ далее коллегией не проводится.

Таким образом, единственным противопоставлением в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №729414.

Противопоставленный комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №729414 включает словесный элемент «PROACTIVITY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в виде изобразительных элементов, представляющих собой стилизованные буквы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №729414.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №729414 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Индивидуальным предпринимателем Лымарь Еленой Юрьевной предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023788747 на имя Индивидуального предпринимателя Дюковой Марины Владимировны для части заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием ограничения *«за исключением оказываемой в игровой форме»* для ряда позиций 41 класса МКТУ, а именно: *«исследования в области образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение, за исключением оказываемого в игровой форме; обучение заочное, за исключением оказываемого в игровой форме; обучение практическим навыкам [демонстрация], за исключением оказываемого в игровой форме; обучение при помощи симуляторов, за исключением оказываемого в игровой форме; организация и проведение коллоквиумов, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение конгрессов, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение конференций, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение мастер-классов [обучение], за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение семинаров, за исключением реализуемых в игровой форме; организация и проведение симпозиумов, за исключением реализуемых в игровой форме; организация конкурсов [учебных или развлекательных], за исключением реализуемых в игровой форме; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], за исключением оказываемого в игровой форме; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение], за исключением оказываемой в игровой форме; переподготовка*

*профессиональная, за исключением оказываемой в игровой форме; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации в области образования, за исключением оказываемой в игровой форме; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации, за исключением оказываемых в игровой форме; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов, за исключением оказываемых в игровой форме; производство подкастов, за исключением реализуемых в игровой форме; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; услуги образовательные, за исключением оказываемых в игровой форме; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям, за исключением оказываемых в игровой форме; услуги образовательные, предоставляемые школами, за исключением оказываемых в игровой форме; услуги репетиторов [обучение], за исключением оказываемых в игровой форме».*

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «  » и «  » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №729414 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №729414 для вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023788747, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «  » для вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023788747 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2025, изменить решение Роспатента от 22.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023788747.**