

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.07.2020. Данное возражение подано ООО «ПРОФФЛАЙН РИТЕЙЛ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753182, при этом установлено следующее.

Заявка №2018753182 на регистрацию комбинированного обозначения




« _____ » подана на имя заявителя 03.12.2018 в отношении товаров 03, 08, 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 10.03.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753182 в отношении всех заявленных товаров 03, 08, части товаров 10, 11 классов МКТУ. Основанием


для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Так, словесный элемент «МАГАЗИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ» для всех товаров 03, 08 классов МКТУ, части товаров 10 класса МКТУ, части товаров 11 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ, указывает на область деятельности заявителя, представляет собой видовое наименование предприятия и является неохраняемым (как отмечает сам заявитель) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для другой части товаров 10, 11 классов МКТУ, другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно области деятельности заявителя, назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:




- с комбинированным товарным знаком, «  », по свидетельству №648852, приоритет от 01.03.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АЛМА", Алтайский край, г. Барнаул, для однородных товаров 11 класса МКТУ;

Proflin

- со словесным товарным знаком «  » по свидетельству №630094, приоритет от 23.11.2016, зарегистрированным на имя Кузнецовой Людмилы Александровны, Москва, для однородных товаров 10 класса МКТУ;

 ProfiLine

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №558001, приоритет от 21.05.2014, зарегистрированным на

имя Общества с ограниченной ответственностью "Компания Профлайн", для однородных услуг 35 класса МККТУ;

- со словесным товарным знаком «PROFLINE» по свидетельству №505123, приоритет от 19.06.2012, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Галиева Ильдара Магдановича, Уфимский р-н, с. Жуково, для однородных услуг 35 класса МККТУ;

- со словесным товарным знаком «PROFLINE» по свидетельству №301137, приоритет от 02.08.2005 (срок действия товарного знака продлен до 02.08.2025), зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Богуславской Марины Ирековны, Республика Татарстан, для однородных товаров 03 класса МККТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 10, 11, 35 классов МККТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.07.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МККТУ: *«информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров 03, 08, 10, 11 классов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров 03, 08, 10, 11 классов; презентация товаров 03, 08, 10, 11 классов на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж товаров 03, 08, 10, 11 классов для третьих лиц; торговля гигиеническими препаратами; торговля розничная гигиеническими препаратами; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров 03, 08, 10, 11 классов; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03, 08, 10, 11 классов]»;*

- заявителем направлена претензия на имя правообладателя товарного

знака по свидетельству №558001, в рамках порядка досудебного урегулирования спора.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2020, заявитель представил ходатайство о переносе заседания коллегии, поскольку 13.10.2020 в Роспатент был подан договор уступки права на товарный знак №558001.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2020, заявитель представил ходатайство, в котором указал, что в связи с уступкой товарного знака по свидетельству №558001 на имя заявителя, просит предоставить правовую охрану в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки при ее подаче.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 08, 10, 11 и услуг 35 классов МКТУ с указанием словесного элемента «МАГАЗИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ» в качестве неохраняемого элемента.

С учетом даты подачи (03.12.2018) заявки №2018753182 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;
- обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными

производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.


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. 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, состоит из словесного элемента «PROFFLINE» (буквы «F» графически выделены), выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и слов «МАГАЗИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в красном, черном цветовом сочетании для услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В решении Роспатента от 10.03.2020 было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы относительно неохраноспособности словесных элементов «МАГАЗИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ» по отношению ко всем товарам 03, 08, части 10, части 11, части услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и их ложности по отношению к части заявленных товаров 10, 11 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, заявитель в своем возражении не оспаривает.

Вместе с тем, заявитель просит предоставить заявленному обозначению правовую охрану в отношении услуг 35 класса МКТУ указанных в перечне заявки.

Противопоставленные, в решении Роспатента от 10.03.2020, товарные

Proflinе



знаки « Proflinе » по свидетельству №630094 (1), «  » по

свидетельству №648852 (2), « **PROFLINE** » по свидетельству №505123

(3), « **ProfiLine** » по свидетельству №558001 (4), «PROFLINE» по свидетельству №301137 (5) зарегистрированы на имя иных лиц. Следует отметить, что словесные элементы «Proflinе»/ «PROFLINE»/ «ProfiLine» несут основную индивидуализирующую функцию в знаках, именно на них акцентируется внимание потребителей, они являются основными индивидуализирующими элементами обозначений. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ. Товарный знак (2) зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (3) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак (4) зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (5) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5), показал, что они являются сходными за счет фонетического сходства словесных элементов «Proflinе»/ «PROFLINE»/ «ProfiLine» и «PROFFLINE», что заявителем не оспаривается.

Заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение*

общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенингов для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Ввиду того, что заявитель оспаривает решение в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, которые не включают позиции товаров 03, 10, 11 классов МКТУ, то противопоставленные товарные знаки (1, 2, 5) не являются препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения

по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак (4) в отношении части услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФФЛАЙН РИТЕЙЛ», то есть на имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленного знака зарегистрирован 07.12.2020 за № РД0348436. На имя заявителя выдано свидетельство №787440.

Таким образом, после регистрации договора об отчуждении, противопоставленный товарный знак (4) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 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; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; расклейка афиш; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы*

консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Противопоставленному товарному знаку (3) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Вышеприведенные перечни услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (3, 4) позволяют констатировать, что они относятся к таким родовым понятиям как услуги информационно-справочные, служба офисная, менеджмент в сфере бизнеса, деятельность административная в сфере бизнеса, являются неоднородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ «реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных

материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые, в свою очередь, относятся к услугам рекламы и продвижения товаров/услуг.

Сравниваемые перечни услуг 35 класса МКТУ относятся к разным видам деятельности, имеют разные цели, разные условия реализации и круг потребителей, следовательно, риск их смешения в гражданском обороте отсутствует.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; информация деловая»* являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (3, 4), поскольку являются идентичными, следовательно, им не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2020, изменить решение Роспатента от 10.03.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018753182.