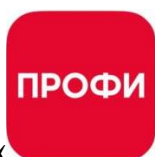
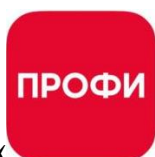


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 №2021718870 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.




Обозначение «» по заявке №2021718870 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 [б] по свидетельству №293718 - Пугачева Александра Михайловича (оригинал в возражении по заявке №2021718867);

- Оригинал 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.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2022, с учетом положений пункта 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявителю было указано на наличие однородности услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ, относящихся к программному обеспечению и ЭВМ, приведенных в противопоставленном товарном знаке [1] по свидетельству №898098, что было принято заявителем к сведению.

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

С учетом даты (01.04.2021) поступления заявки №2021718870 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 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.

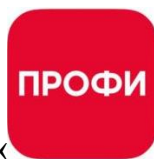
Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

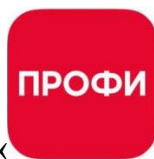
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2021718870 с приоритетом 01.04.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ПРОФИ», выполненный заглавным шрифтом стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита белого цвета, расположенный на фоне четырехугольника со скругленными углами 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 «» по заявке №2021718870 основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием его сходства до степени смешения с принадлежащими иным лицам противопоставленными товарными знаками с более ранним приоритетом: «**PROFI**» [1] по свидетельству №898098 с приоритетом 23.10.2020, «**ПРОФИ**» [2] по свидетельству №248598 с приоритетом 28.03.2002,

«» [3] по свидетельству №434719 с приоритетом от 18.03.2010,

«» [4] по свидетельству №503586 с приоритетом 18.10.2012,

«» [5] по свидетельству №248784 с приоритетом 17.12.2002,

«» [6] по свидетельству №293718 с приоритетом 13.07.2004.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [6] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.




Так, правовая охрана товарного знака [4] по свидетельству №503586 прекращена 18.10.2022 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Правообладатели противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №898098 (ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»), [3] по свидетельству №434719 (ООО «ТЛТ Косметик Проф»), [6] по свидетельству №293718 (Пугачев Александр Михайлович) предоставили заявителю письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35 класса 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» и 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; разработка программного обеспечения».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «**PROFI**» [1], «» [3], «» [6] не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1], [3], [6] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [3], [6] для вышеуказанных услуг 35, 42 классов МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

При этом следует обратить внимание, что заявитель дополнительно ограничил перечень своих притязаний в части услуг 35 класса МКТУ, указав, что все услуги 35 класса МКТУ также не оказываются в отношении таких товаров как «кабель, электротехника, светотехника».

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, коллегия снимает противопоставления [1], [3], [4], [6].

Вместе с тем, в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в оспариваемом решении Роспатента приводились товарные знаки «**ПРОФИ**» [2] по свидетельству №248598 и


«» [5] по свидетельству №248784.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №248598 зарегистрирован, в частности, для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ *«научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; юридическая служба»*.

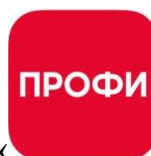
Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №248784 зарегистрирован, в частности, для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]»*.


Сопоставительный анализ сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [5] на предмет наличия между ними сходства до степени смешения показал следующее.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если

потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Заявленное комбинированное обозначение «» включает в свой состав в качестве доминирующего индивидуализирующего элемента слово «ПРОФИ», которое присутствует в лексике русского языка и имеет следующее смысловое значение: [сокр. от англ. professional - профессиональный] - разг. профессионал; спортсмен-профессионал (не любитель), см. Словарь иностранных слов. - Комлев Н.Г., 2006, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29275/ПРОФИ.

В свою очередь противопоставленный товарный знак «**ПРОФИ**» [2] содержит слово «ПРОФИ» в качестве единственного словесного элемента.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] характеризуются фонетическим, семантическим тождеством входящий в их состав словесных элементов, которые, кроме этого, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита, что сближает знаки и визуально. Данные обстоятельства позволяют говорить о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.


Вместе с тем, противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ, представляющим различные научно-исследовательские разработки, деятельность в сфере технологий, которые не являются однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ в сфере

программирования. Как справедливо отметил заявитель, сравниваемые услуги оказываются разными участниками рынка (компаниями, создающими программное обеспечение, с одной стороны, и исследовательскими институтами, с другой) и предназначены для разной целевой аудитории (заказчики программного обеспечения и пользователи облачных сервисов, с одной стороны, и крупные, как правило, промышленные компании, способные финансировать научные исследования, с другой), что свидетельствует об их неоднородности.

Неоднородность сопоставляемых услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №248598 исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, что позволяет снять указанное противопоставление.


Коллегией также принят к сведению довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак «**PROFI**» по свидетельству №800765 с приоритетом от 14.06.2019, зарегистрированный в отношении 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»*.




Что касается противопоставленного товарного знака «» [5] по свидетельству №248784, то коллегия считает необходимым указать на следующие обстоятельства.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что




противопоставленный товарный знак «» [5] не включает в свой состав слово «ПРОФИ». Однако это мнение является ошибочным. Противопоставленный товарный знак является комбинированным. При этом, несмотря на оригинальное графическое исполнение буквенного элемента «О» в этом товарном знаке, входящий в его состав элемент «ПРОФИ» своего словесного характера не утратил и может быть прочитан потребителем. При этом в гражданском обороте этот

товарный знак позиционируется именно как «ПРОФИ ЭлектроМаркет» (см. <https://pro-electro.ru/about>).

Замена одной из букв в составе товарных знаков рисунком, близким к начертанию по отношению к этой букве, является известным графическим приемом, знакомым российскому потребителю (см. например, товарные знаки «»



по свидетельству №341662, «» по свидетельству №120510).

Так, включенный в состав товарного знака [5] по свидетельству №248784

графический элемент  ассоциируется с буквой «О», поскольку имеет наиболее близкую к начертанию данной буквы округлую форму за счет расположенных по кругу словесных элементов «кабель, электротехника, светотехника». Кроме того, противопоставленный товарный знак может быть воспринят потребителем как содержащий загадку (ребус), в котором буква «О» заменяет изображение предмета, название которого начинается с данной буквы.

Таким образом, противопоставленный комбинированный товарный знак [5] по свидетельству №248784 включает в свой состав словесные элементы «ПРОФИ», «ЭлектроМаркет», «кабель, электротехника, светотехника» и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «О». При этом словесные элементы «ЭлектроМаркет», «кабель, электротехника, светотехника» исключены из правовой охраны товарного знака [5], а его основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «ПРОФИ», который занимает доминирующее положение и акцентирует на себе внимание в первую очередь.

Заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак

«
» [5] характеризуются наличием в их составе семантически и фонетически тождественных словесных элементов «ПРОФИ».

Различия сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства в данном случае существенно не влияют на их восприятие, поскольку, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства сравниваемых товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак [5] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой деятельность по продвижению товаров, которая подразумевает под собой как услуги рекламы, так и услуги торговли. При этом область применения этих услуг не конкретизирована какой-либо продукцией, что подразумевает широкий объем охраны этого товарного знака в части продвижения товаров.

Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Как справедливо отметил заявитель, к такому роду деятельности как продвижение товаров относятся заявленные услуги 35 класса *«маркетинг в части публикаций программного обеспечения; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPS; реклама интерактивная в компьютерной сети; публикация рекламных текстов; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях»*.

Вместе с тем к услугам по продвижению товаров относятся такие заявленные услуги как *«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».


Все вышеприведенные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] относятся к одной родовой категории услуг, а значит, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, что обуславливает вывод об их однородности.

Имеющееся сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству №248784, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, обуславливает вывод о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для упомянутой выше части заявленных услуг 35 класса МКТУ.


Вместе с тем в отношении заявленных услуг 35 класса 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»*, относящимся к услугам информационно-справочным и бизнес-услугам, препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2021718870 не усматривается.

Коллегией также принято во внимание наличие у заявителя исключительного права в отношении услуг 35 класса МКТУ на следующие товарные знаки:



«» по свидетельству №579699 с приоритетом от 23.06.2014 и «**PROFI.RU**» по свидетельству №577611 с приоритетом от 13.05.2014 для услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги в области общественных отношений; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов»;*



«» по свидетельству №672031 с приоритетом от 30.12.2016 для услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях».*

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что заявителем преодолены препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2021718870 для части заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных выше, и всех заявленных услуг 42 класса 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 №2021718870.