

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 от 16.08.2022, поданное ООО «Шанс-Трейд», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 592718, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПРОФИ» по заявке № 2015730507 с приоритетом от 24.09.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.10.2016 за № 592718 на имя ООО «АГРус», Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее - правообладатель).

В возражении от 16.08.2022 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «ПРОФИ» не обладает различительной способностью, указывает на качество, назначение товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №592718;

- согласно общедоступным словарно-справочным изданиям словесный элемент «ПРОФИ» является сокращением от слова «профессиональный» - такой, который полностью отвечает требованиям данного производства, данной области деятельности;

- таким образом, обозначение «ПРОФИ» является характеристикой качества товара, как профессионального, полностью соответствующего требованиям производства и области деятельности, высококачественного;

- согласно Федеральному закону от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» к лицам, осуществляющим реализацию и использование пестицидов, предъявляются повышенные требования, что обуславливает необходимость в профессиональном статусе потребителей таких товаров;

- таким образом, оспариваемое обозначение является характеристикой товара, так как напрямую указывает на круг потребителей товаров, то есть на профессиональных участников рынка (сельхозпроизводителей);

- отсутствие различительной способности обозначения «ПРОФИ» подтверждено результатами социологического опроса, согласно которому от 74% до 81% потребителей средств по защите растений считают обозначение «ПРОФИ» сокращением от «профессиональный», указывающим на характеристику товара;

- результаты социологического исследования показывают, что большинство потребителей средств по защите растений и на момент опроса (75%), и на дату 24.09.2015 года (81%) ассоциируют «ПРОФИ» с сокращением от слова «профессиональный», еще 11% и 9% соответственно считают «ПРОФИ» аббревиатурой;

- при ответе на вопрос о восприятии значения текста «ПРОФИ», нанесенного на упаковку средства для защиты растений, большинство потребителей и на момент опроса (77%), и на дату 24.09.2015 года (74%) считают «ПРОФИ» указанием на характеристики средства для защиты растений;

- с учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что большинство респондентов (потребителей средств по защите растений) воспринимают

обозначение «ПРОФИ» как указание на характеристику, свойство и качество товара, в частности, как маркировку о том, что это продукция предназначена для профессиональных потребителей;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что правообладателем товарного знака были предъявлены искивые требования к лицу, подавшему возражение, о запрете осуществлять предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью пестицидов с размещенным на их упаковке обозначением «Шанс Профи», сходным до степени смешения с товарным знаком № 592718; об обязанности ООО «Шанс Трейд» удалить обозначение «Шанс Профи», сходное до степени смешения с товарным знаком № 592718, с сайта <https://shans-group.com>;

- решением Арбитражного суда Воронежской области от 01.02.2022 по делу № А14-17657/2021 лицу, подавшему возражение, было запрещено осуществлять предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку и хранение с этой целью пестицидов с размещенным на их упаковке обозначением «Шанс Профи», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 592718, а также лицу, подавшему возражение, предписано удалить обозначение «Шанс Профи», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 592718, с сайта <http://shansgroup.com/>.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 592718 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- отчет АНО «ЛЕВАДА ЦЕНТР» (1);
- решение Арбитражного суда Воронежской области от 01.02.2022 по делу №А14-17657/2021 (2).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак № 592718 не зарегистрирован для удобрений, поэтому довод возражения о том, что словесный элемент «ПРОФИ» является указанием на «удобрение для профессионалов» не относится к предмету спора;

- слово «Профи» является разговорным и означает «профессионал», используется, прежде всего, в сфере спорта, его происхождение от прилагательного «профессиональный» не очевидно;

- при этом само слово «профессиональный» имеет несколько значений и не воспринимается однозначно как «предназначенный для профессионалов»;

- словесный элемент «Профи» может восприниматься как слово, образованное от слова «профилактика», в связи с чем не является характеристикой качества товаров;

- таким образом, слово «Профи» не является характеристикой товара, прямо не указывает на качество товара, а вызывает в сознании потребителя представление о товарах через ассоциации;

- представленный социологический опрос имеет ряд неточностей, содержит некорректно сформулированные вопросы, отбор респондентов не подтверждает ретроспективный характер полученных данных, в связи с чем является не достоверным и не является доказательством позиции лица, подавшего возражение.

Исходя из вышеизложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения от 16.08.2022 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №592718.

Правообладателем к отзыву были приложены словарные источники о смысловом значении словесных элементов «профессионал» и «профессиональный» (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.09.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №497157 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: приобрели различительную способность в результате их использования; состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №592718 представляет собой словесное обозначение «ПРОФИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «пестициды, фунгициды, препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические

для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно представленным документам (2) между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака существует судебный спор о запрете осуществлять предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью пестицидов с размещенным на упаковке обозначением «Шанс Профи», сходным до степени смешения с товарным знаком №592718; об обязанности ООО «Шанс Трейд» удалить обозначение «Шанс Профи», сходное до степени смешения с товарным знаком №592718, с сайта <https://shans-group.com/>.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Шанс-Трейд» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 592718.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Согласно словарным источникам информации (<https://dic.academic.ru/>, <https://ru.wiktionary.org/>, <https://vslovarike.ru/>, Новый толковый словарь русского языка Ефремовой) словесный элемент «ПРОФИ» имеет значение: 1. «разг. Профессиональный спортсмен (профессиональная спортсменка)», 2. «разг. Профессионал (профессионалка), специалист (специалистка)», 3. «разг. Спортсмен – профессионал».

В свою очередь словесный элемент «профессионал» - человек, сделавший определённое занятие (дело) своей профессией; человек, ставший в какой-либо области деятельности высококлассным специалистом; хорошо подготовленный для работы в определённой сфере специалист, имеющий навыки, квалификацию, а при необходимости и допуск к выполнению обязанностей по своей специальности (<https://ru.wiktionary.org/>).

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

В рассматриваемом случае элемент «ПРОФИ» имеет народный, разговорный, просторечный стиль употребления, при этом, вышеуказанные смысловые значения данного обозначения, не могут быть применимы к товарам, относящимся к пестицидам, фунгицидам, химическим препаратам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира, указанным в перечне 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в качестве указания на какие-либо характеристики товаров, поскольку относятся к одушевленному предмету, то есть человеку, занимающемуся профессиональным видом спорта, или ставшему в какой-либо области деятельности высококлассным специалистом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак “ПРОФИ” в отношении товаров 05 класса МКТУ будет семантически нейтральным, поскольку для того, чтобы у потребителя сформировались какие-либо представления относительно качества, свойства, назначения товаров, ему понадобятся дополнительные рассуждения и домысливания.

Резюмируя изложенную информацию, коллегия усматривает фантазийный характер словесного элемента «ПРОФИ» по отношению к товарам 05 класса МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака, следовательно, приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №592718 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве подтверждения отсутствия у оспариваемого товарного знака различительной способности, лицом, его подавшим, был представлен социологический опрос (1).

Следует указать, что в представленном социологическом опросе содержание и порядок задаваемых респондентам вопросов наводят на результат, который ожидает заказчик данного исследования. Так, в самом вопросе (смотри график №2) содержится указание на то, как «потребитель воспринимает элемент «ПРОФИ» на упаковке средства для защиты растений?». Данный вопрос позволяет потребителям сознательно связать слово «ПРОФИ» с товарами, предназначенными для борьбы с вредителями растений, и через ассоциативный ряд ответить на первый же предложенный вариант ответа «ПРОФИ – это указание на характеристики, назначение или потребителей средства для защиты растений (средство для профессионального использования)».

Кроме того, сам ответ на поставленный выше вопрос содержит противоречивые сведения, поскольку обозначение само по себе не может быть описательным и указывать на потребителей, покупающих средства для защиты растений. В данном случае, речь идет об установлении охраноспособности оспариваемого товарного знака «ПРОФИ» применительно к товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, а не применительно к потребителям этих товаров, маркированных обозначением «ПРОФИ».

При проведении социологического опроса не выявлено сведений о том, понятны ли потребителям методологические подходы, применяемые при восприятии обозначений, подпадающих под характеристики товаров.

По мнению коллегии в социологическом опросе достаточно некорректно был составлен один из вариантов ответа «ПРОФИ – это сокращение от слова «профессиональный»», поставленный на вопрос «восприятие потребителями «ПРОФИ»?» (смотри график №1), поскольку для выбора ответа на поставленный вопрос потребителям не было представлено иных ответов семантического значения данного слова, зафиксированного в словарных источниках информации.

Следует также указать, что лицом, подавшим возражение, не представлено словарно-справочных и иных литературных сведений, позволяющих утверждать, что слово «ПРОФИ» трактуется в значении «профессиональный».

При этом, даже если предположить, что слово «ПРОФИ» будет ассоциироваться у потребителей со словом «профессиональный», то коллегия отмечает, что в силу своего семантического значения оно напрямую не будет указывать на характеристику товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а относится к профессии или человеку, удовлетворяющему требованиям той или иной профессии, области деятельности.

Указанное также подтверждает, что оспариваемый товарный знак «ПРОФИ» в отношении товаров 05 класса МКТУ не является указанием на вид, свойство, назначение товаров, в том числе, не содержит в себе сведений о том, что данные товары предназначены исключительно для профессионалов.

В связи с вышеизложенным, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

От правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №592718 поступило особое мнение 14.10.2022 с просьбой направить возражение на повторное рассмотрение в новом составе.

Доводы правообладателя, приведенные в обращении, по сути, повторяют доводы возражения, оценка которым дана в данном заключении, в связи с чем дополнительных комментариев не требуют.

Относительно приведенного в обращении мнения лица, подавшего возражение, об описательности оспариваемого товарного знака «ПРОФИ» основанного на наличии ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «ПРОФИ» по свидетельствам №№722019, 621897, 838554 с исключением из правовой охраны данного элемента, и отказа в государственной регистрации товарных знаков по заявкам №№2021712216, 2021718867, 2021718870, 2021718875, коллегия отмечает следующее.

Приведенные примеры регистраций товарных знаков и заявленных обозначений не могут повлиять на вывод, сделанный в данном заключении, так как в них отсутствуют товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем они не могут подтверждать практику регистраций подобных обозначений, в которых словесный элемент «ПРОФИ» исключен из правовой охраны.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 592718.