


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2024, поданное компанией СПОРТ ЭНД ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД., Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761818, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022761818 было подано 02.09.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 классов МКТУ:

«агентства по импорту-экспорту; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; рассылка рекламных материалов; распространение образцов; продажа аукционная; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; оформление витрин; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; аренда площадей для размещения рекламы; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; прокат торговых автоматов; услуги по сравнению цен; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление коммерческие лицензиями на

товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; макетирование рекламы; организация показов мод в рекламных целях; телемаркетинг; прокат торговых стендов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; управление коммерческие программы возмещения расходов для третьих лиц; прокат рекламных щитов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги по составлению перечня подарков; реклама наружная; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; посредничество коммерческое; услуги Интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги розничных и оптовых продаж товаров, включая торговлю через Интернет, оказываемые спортивными магазинами; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; организация торговых ярмарок; реклама интерактивная в компьютерной сети; разработка рекламных концепций; услуги розничных и оптовых продаж, включая продажу товаров через Интернет; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; продвижение товаров через лидеров мнений».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.05.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком "PRO" зарегистрированным под № 705969 (с приоритетом от 17.08.2018) на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД-ИНВЕСТ", Белгородская область, г. Белгород, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса;

- с товарным знаком "PRO" зарегистрированным под № 886619 (с приоритетом от 25.01.2021) на имя Клименко Владимира Викторовича, Еврейская АО, г. Биробиджан, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2024, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением и сообщил о том, что им были получены письменные согласия в форме писем-согласий на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2022761818 от правообладателей противопоставленных экспертизой товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам №№ 886619, 705969 (ИП Клименко В.В. и ООО «Трейд-Инвест» соответственно) в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.







Заявитель также просит учесть, что обозначение по заявке № 2022761818 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 886619, 705969 не являются тождественными и имеют существенные отличия, в том числе, производят различное общее зрительное впечатление и вызывают в сознании потребителей разные ассоциации. Дополнительно следует учитывать различие сфер деятельности.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых заявлено на регистрацию обозначение по заявке № 2022761818, относятся преимущественно к услугам в области рекламы, услугам по продвижению товаров и услуг, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским и секретарским, услугам в сфере бизнеса, услугам по прокату торгового и офисного оборудования, услугам посредническим.

При этом, согласно сведениям сети Интернет, товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 705969 используется в отношении услуг фитнес-клуба (<https://formulapro31.ru/>).

Сведений об использовании товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству № 886619 в открытых источниках информации выявлено не было. Вместе с тем, данный товарный знак (знак обслуживания) включает в свой состав стилизованные изображения различных предметов мебели и строительных конструкций, что может вызывать ассоциации с соответствующей сферой деятельности - производством мебельных изделий и строительных конструкций, что дополнительно

подтверждается регистрацией указанного товарного знака (знака обслуживания), в том числе, в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, к которым они относятся.

В возражении также отмечено, что заявитель является правообладателем линейки товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных в отношении услуг 35 класса МКТУ, содержащих изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бегущего человека и словесный элемент «PRO» («» по свидетельству № 484929; «» по свидетельству № 484930; «» по свидетельству № 775155; «» по свидетельству № 775156; «» по свидетельству № 775154; «» по свидетельству № 782084).

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, регистрация обозначения по заявке № 2022761818 в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ не приведет к введению в заблуждение потребителя в отношении услуг и/или лиц, оказывающих такие услуги.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить настоящее возражение, отменить решение Роспатента от 26.05.2023 и принять решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены оригиналы упомянутых писем-согласий от правообладателя товарного знака по свидетельству № 886619 (ИП Клименко В.В.) и от правообладателя товарного знака по свидетельству № 705969 (ООО «Трейд-Инвест»), а также распечатки сведений из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.09.2022) заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 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, как указано выше, представляет собой




комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PRO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита черного цвета на фоне оранжевого параллелограмма, над которым расположено стилизованное изображение бегущего человека.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в темно-синем, оранжевом цветовом сочетании в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с решением Роспатента от 26.05.2023 регистрации заявленного обозначения препятствовали:




- комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 705969, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими

препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №886619, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 МКТУ:

абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом;

помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными комбинированными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «PRO», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений, а также однородностью заявленных услуг 35 класса МКТУ с услугами 35 Класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельству № 705969 (ООО «ТРЕЙД-ИНВЕСТ») и по свидетельству № 886619 (Клименко В.В.) предоставили заявителю безотзывные письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Представленные письма – согласия свидетельствуют об урегулировании интересов заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков и об отсутствии столкновения этих сторон в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2024, отменить решение Роспатента от 26.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022761818.