


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение от 12.03.2015, поданное ЗАО «Промаркет-М», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 511845, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 511845 с приоритетом от 28.05.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2014 в отношении товаров 03, 04, 09, 12, 16, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в темно-голубом цветовом сочетании.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 511845 представляет собой обозначение , выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 12.03.2015, в котором выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак выполнен в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита и, несмотря на дизайнерский шрифт, не утрачивает словесного характера;

- по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «PROMARKET» является сходным до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, в связи с чем, регистрация товарного знака по свидетельству № 511845 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса;
- сходство оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, обусловлено фонетическими признаками: элементы «PROMARKET» и «ПРОМАРКЕТ» имеют тождественное звучание;
- буква «М», входящая в состав фирменного наименования лица, подавшего возражение, выполнена отдельно от слова «ПРОМАРКЕТ» и не оказывает влияния на его фонетику;
- в сравниваемых элементах «PROMARKET» и «ПРОМАРКЕТ» заложен смысловой образ: «профессиональный маркетинг» («**professional marketing**»);
- исключительное право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, подтверждается его учредительными документами, в том числе уставом, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), свидетельством, выданным Московской регистрационной палатой, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и т.д.;
- в соответствии с учредительными документами датой возникновения исключительного права на фирменное наименование является 06.06.2000 г.;
- сферу деятельности лица, подавшего возражение, подтверждает устав (согласно обычаям делового оборота основной вид деятельности указывается первым по порядку – маркетинговая, консультационная и информационная деятельность и т.д.);
- фактическое осуществление хозяйственной деятельности подтверждается наличием исполненных договоров на выполнение работ и оказание услуг в области маркетинга, рекламы, разработки компьютерных систем, веб-сайтов, логотипов и договорами комиссии на сделки с третьими лицами по размещению в сети Интернет рекламных материалов;
- лицо, подавшее возражение, использует словесный элемент «PROMARKET» в качестве доменного имени и является администратором домена «promarket.ru»;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 511845 представленные документы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, в области оказания услуг, однородных товарам и услугам следующего перечня: 09 класс МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые»; 35 класс МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; 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; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен»; 42 класс МКТУ «восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения;

мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров»;

- указанные товары 09 и услуги 35, 42 классов МКТУ являются однородными услугам, относящимся к хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, в области информационных технологий, телекоммуникационных систем, локальных и глобальных информационных сетей, поскольку они обладают общим назначением, областью применения, общими условиями сбыта и общим кругом потребителей;

- товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства № 511845, являются однородными услугам, относящимся к деятельности лица, подавшего возражение, связанным с разработкой и отладкой компьютерных систем, веб-сайтов, интранет и экстранет систем и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность с 2000 года, при этом большое число потребителей имело возможность воспользоваться предоставляемыми им услугами и стать его постоянными клиентами;

- в результате исключительного права правообладателя на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 511845 и права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование создается опасность введения потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего однородные товары и оказывающего однородные услуги;

- вероятность введения потребителей в заблуждение усиливается местонахождением обеих организаций в одном городе – Москве;

- использование правообладателем обозначения «PROMARKET» в сети Интернет в обычном шрифтовом написании, отличном от графики исполнения оспариваемого товарного знака, увеличивает вероятность введения потребителя в заблуждение;

- согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребитель и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее;
- оспариваемый товарный знак не только нарушает права лица, подавшего возражение, как обладателя исключительного права на фирменное наименование, но также вводит потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 511845 недействительным частично.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- копии устава, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства Московской регистрационной палаты, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, информационных писем с кодами статистики, уведомления о возможном применении упрощенной системы налогообложения – (1);
- копии договоров на выполнение работ (услуг) и документов, подтверждающих их исполнение – (2);
- копии договоров на размещение в сети Интернет рекламных материалов – (3);
- распечатка из сети Интернет в отношении сайта promarket.ru – (4);
- распечатка из сети Интернет в отношении сайта promarket.pro – (5);
- информация по свидетельству на товарный знак № 511845 – (6).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 12.03.2015, на заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2015, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, доказало свою заинтересованность только в отношении услуг 35 класса МКТУ «обработка текста; продвижение товаров для третьих лиц, а именно, услуги в области рекламы; составление рекламных рубрик в

газете», 42 класса МКТУ «создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц»;

- в отношении другой части услуг 35, 42 классов МКТУ и всех товаров 09 класса МКТУ заинтересованность лица, подавшего возражение, не доказана, так как не представлено доказательств использования фирменного наименования;

- лицо, подавшее возражение, создает Интернет-сайты для третьих лиц и занимается оптимизацией в сети Интернет;

- представленные документы не подтверждают оказания услуг консультационных, маркетинговых и т.д.;

- согласно информации с сайта ИФНС РФ при поиске компании «ПРОМАРКЕТ» по фирменному наименованию выпадает 65 компаний;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует исключительное право на принадлежащее ему фирменное наименование, поскольку исключительным может быть признано право, принадлежащее только одному лицу;

- в ЕГРЮЛ выявлено 65 компаний с фирменным наименованием «ПРОМАРКЕТ»;

- у лица, подавшего возражение, отсутствуют товары 09 класса МКТУ «программы», маркируемые обозначением «PROMARKET», поскольку разработка самих «программ» идет для заказчика и название присваивается, соответственно, самим заказчиком;

- у правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству № 511845 имеется зарегистрированная на базе прототипа программа для ЭВМ «ProMarketChat» по свидетельству № 2012617228 с датой поступления в ведомство 14.06.2012;

- Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг (6-ая редакция) содержит предметные указания со следующими категориями: «услуги в области рекламы», «услуги по подготовке представления рекламных материалов», «услуги по распространению рекламы», «услуги по продвижению товаров»;

- услуги «рекламные агентства, реклама», оказываемые лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием и услуги «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров

оспариваемой регистрации № 511845 не однородны и относятся к разным родовидовым группам;

- согласно «Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утв. Приказом Роспатента 31.12.2009 № 198) [далее - Рекомендации] в соответствии с пунктом 3.4. «при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности»;

- правообладатель не возражает против исключения из перечня услуги 42 класса МКТУ «создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц»;

- часть услуг 35 класса МКТУ (за исключением «продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги в области рекламы; составление рекламных рубрик в газете») и услуг 42 класса МКТУ (за исключением «создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц») активно оказываются правообладателем и имеют большую территорию распространения.

На основании изложенного правообладатель просит удовлетворить возражение от 12.03.2015 частично, сохранив предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 511845 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ (за исключением, «обработка текста; продвижение товаров для третьих лиц, а именно, услуги в области рекламы; составление рекламных рубрик в газете»), части услуг 42 класса МКТУ (за исключением, «создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц»).

К отзыву были представлены следующие материалы:

- протокол осмотра Интернет-сайта правообладателя - (7);

- выписки из ЕГРЮЛ, распечатка сведений из ЕГРЮЛ о 65 юридических лицах с отличительной частью фирменного наименования «Промаркет» - (8);

- структура базы данных бизнес-площадки «ProMarket» – (9);

- копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012617228 – (10);

- копия правил и лицензионного (пользовательского) соглашения программного обеспечения «PromarketChat» - (11);
- копии договора соавторов, денежных расписок в рамках исполнения данного договора – (12);
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 16.08.2007 по делу № А40-4793/07-67-49 – (13).

Также к материалам отзыва правообладателем было приобщено ходатайство, в котором изложена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 12.03.2015. Данное ходатайство мотивировано тем, что у лица, подавшего возражение, отсутствует исключительное право на принадлежащее ему фирменное наименование, в ЕГРЮЛ выявлено 65 сходных до степени смешения фирменных наименований, включающих словесный элемент «ПРОМАРКЕТ», принадлежащих разным лицам. Фирменное наименование «ПРОМАРКЕТ» потеряло функцию индивидуализировать юридическое лицо по принципу «исключительности».

В отношении представленного ходатайства коллегия отмечает следующее. Согласно положению пункта 1 статьи 1474 Кодекса «юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование)». В соответствии с пунктом 1 статьи 1475 Кодекса «на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц». Согласно пункту 2 статьи 1475 Кодекса «исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования». Указанная правовая норма конкретизирует дату начала и окончания действия исключительного права на фирменное наименование и, соответственно, правовой охраны фирменного наименования. Нормы статей 1474, 1475 Кодекса не содержат положений,

предусматривающих утрату индивидуализирующей функции фирменного наименования юридического лица.

Таким образом, исходя из материалов дела, датой возникновения исключительного права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, является 06.06.2000 г. в соответствии с представленными документами (1). Сам факт включения в ЕГРЮЛ различных фирменных наименований, включающих словесный элемент «ПРОМАРКЕТ» (8), не приводит к утрате индивидуализирующей функции фирменного наименования лица, подавшего возражение. При этом следует отметить, что в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса рассматривается столкновение права на фирменное наименование конкретного юридического лица и права на товарный знак, а не оценка индивидуализирующей способности фирменного наименования.

В сфере изложенного выше, представленное правообладателем ходатайство удовлетворению не подлежит.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения от 12.03.2015 коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 511845 препятствует осуществлению хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, часть которого фонетически тождественна спорному знаку. При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся оспариваемые товары и услуги. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 511845 представляет собой словесное обозначение , выполненное стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в темно-голубом цветовом сочетании.

Оспариваемый товарный знак, несмотря на оригинальное графическое исполнение, не утрачивает словесного характера и прочитывается как: «ПРОМАРКЕТ».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно материалам (1), представляющим собой учредительные документы и сведения из ЕГРЮЛ, свидетельство Московской регистрационной палаты и т.д. право на фирменное наименование у ЗАО «Промаркет-М» возникло – 06.06.2000 г. (с учетом даты регистрации юридического лица до 01.07.2002 при создании), т.е. ранее даты приоритета (28.05.2012) оспариваемого товарного знака.

При этом собственно наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение («Промаркет»), фонетически тождественное оспариваемому товарному знаку.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, доминирующая часть которого фонетически тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными и учредительными документами (1). Информация о деятельности лица, подавшего возражение, представлена на сайте <http://www.promarket.ru> (4). Там же отмечено, что лицо, подавшее возражение, является владельцем домена «promarket.ru». Материалы (6) представляют собой сведения с сайта <http://www1.fips.ru> об оспариваемом товарном знаке.

Материалы (2,3) представляют собой договоры (и документы, подтверждающие их исполнение) в части выполнения лицом, подавшим возражение, работ в период с 2006 по 2011 годы. В указанный период времени лицом, подавшим возражение, выполнялся спектр работ в рамках договорных отношений с ЗАО «ЧИП и ДИП», ООО «ФИРМА «СИРИУС», «САНИО ЭЛЕКТРИК Ко.Лимитед», ООО «ХОРС», ЗАО «Русская рыбная компания», ООО «Мэри Бель», ООО «ЛАКИ», ООО «ТеплоТрейд», ООО «Универсальная консалтинговая компания», ООО «ЯНДЕКС» и т.д. Предметами договоров являлись, в частности: маркетинговые исследования, разработка рекламных сообщений, подготовка (сбор) материалов для создания рекламных модулей (включая фотосъемку), разработка дизайна и составление макетов, проведение, организация и исследование рекламы (а также контекстной Интернет-рекламы), исследования конкурентных Интернет-магазинов, исследования рекламных возможностей, экспертная оценка сайтов, работы по подготовке, организации, проведению рекламных кампаний (в том числе, составление медиапланов), продвижению систем заказчика, работы по разработке и созданию Интернет-сайта, съемка и публикация видеороликов/видеоматериалов, комплекс работ по реконструкции интернет-системы, осуществление рекламного обслуживания комитента (в том числе, осуществление сделок с третьими лицами), подготовка для публикации и/или изготовление рекламных материалов, осуществление сбора и табуляция статистической информации, мониторинг эффективности рекламы, разработка стратегии и административной структуры управления интернет-проектами, тестирование интерфейса систем, комплекс работ по созданию логотипа заказчика. В рамках договоров также приведена расшифровка системы заказчика: «система – веб-сайт, совокупность объектов интеллектуальной собственности, как то программы, базы данных и их структуры», а также представлен комплекс работ по ее разработке и созданию:

- проектирование системы (исследование аналогов и конкурирующих веб-ресурсов, формирование концепции построения системы, разработка ее информационной структуры и прототипа);

- производство системы (разработка визуального дизайна, подготовка графических материалов для иллюстраций, разработка и отладка программных модулей, баз данных, управляющего интерфейса, программирование визуальной части системы, размещение готовой системы на сервере заказчика, ее тестирование).

В соответствии с вышеупомянутыми Рекомендациями «для установления однородности товаров и услуг принимаются во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров/услуг, их потребительские свойства и назначение, условия реализации, круг потребителей и т.д. (пункт 3.1.)». Кроме того, согласно пункту 3.4. Рекомендаций «в качестве однородных могут рассматриваться такие услуги, как «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «реклама». Согласно пункту 3.5. Рекомендаций «однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, «программы для компьютеров» (09 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ)».

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что оказанные под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, работы, услуги являются однородными:

- товарам 09 класс МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые»;
- услугам 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в

компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; 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; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен»;

- услугам 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».

Сравниваемые товары/услуги относятся к одному роду (виду) [продукты программные, услуги по продвижению, программированию, услуги в области компьютерных технологий, дизайна, услуги менеджерские в сфере бизнеса, услуги консультационные и информационные, исследование рынка, в том числе маркетинг], имеют общее назначение, круг потребителей и оказываются в одном сегменте рынка, для достижения одних и тех же целей.

Предоставление услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» лицом, подавшим возражение, под

своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака не прослеживается. При этом указанная услуга не является однородной по отношению к услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение. Анализируемая услуга является сопутствующей при оказании телекоммуникационных услуг 38 класса МКТУ, которые не оспариваются в рамках настоящего возражения.

Представленные правообладателем документы (7; 9-13), касающиеся программы для ЭВМ «ProMarketChat», данных о бизнес-площадке «Promarket», протокола осмотра интернет-сайта правообладателя и т.д., не опровергают «старшее» право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является доказанным.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 511845 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-6) не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ, не соответствующее действительности. Кроме того, указанные материалы (1-6) не содержат фактических данных о том, что в результате фонетического тождества оспариваемого товарного знака по свидетельству № 511845 и обозначения «Промаркет», входящего в наименование юридического лица, были введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты. На дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 511845 коллегия не располагает данными о том, что потребители и (или) контрагенты в действительности смешивали сравниваемые средства индивидуализации и были, тем самым, введены в заблуждение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 12.03.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 511845 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые», услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовых и розничных магазинов по продаже товаров, услуги Интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; 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; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен», услуг 42 класса МКТУ «восстановление

компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».