

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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, поступившее 12.01.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПроФэшнСолюшнс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777335 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022777335 подано на регистрацию 28.10.2022 на имя заявителя в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение « », состоящее из стилизованного круга, на фоне которого расположены словесные элементы «pro fashion Solutions», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 13.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777335 для всех заявленных услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «PRO FASHION SOLUTIONS» («PRO» - сокращение от слова «PROFESSIONAL» - в переводе с англ. - «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»; «FASHION» - в переводе с англ. - «мода, стиль, образ, фасон, форма»; «SOLUTIONS» - в переводе с англ. – «решения, объяснения»; см., например, <https://translate.google.com>; <https://www.acronymfinder.com/PRO.html>), не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные услуги, а именно указывают на назначение услуг, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, экспертиза пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статье 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**PRO***fashion*» по свидетельству №604659 с приоритетом от 04.03.2015 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.01.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы, включенные в заявленное обозначение, не являются «общепринятыми наименованиями»;

- словесный элемент «pro fashion solutions» является частью наименования компании заявителя, и названием компании заявителя на английском языке (ProFashionSolutions);

- что касается словесного элемента «pro», в значении прилагательного данное слово имеет несколько значений в переводе с английского языка, в том числе «для, вместо, за, впереди, прежде, разрешенный, ради». Перевод словесного элемента «pro» как аббревиатуры слова «профессиональный» - лишь одно из возможных значений;

- слово «solutions» также имеет множество переводов с английского языка;

- заявленное обозначение не является словесным, оно представляет собой оригинальную законченную комбинацию различных элементов - словесных, изобразительных и цветовых, объединенных пространственно и композиционно, что позволяет ему выполнять индивидуализирующую функцию;

- слова, включенные в заявленное обозначение, не занимают доминирующего положения, но имеют равнозначное положение, составляя с другими элементами единую логически законченную оригинальную композицию;

- заявитель не согласен с утверждением экспертизы о сходстве товарного знака по свидетельству №604659 с заявленным обозначением до степени их смешения, но для устранения препятствия для регистрации товарного знака в отношении остальной части услуг, не затронутых более ранним товарным знаком, готов отказаться от притязаний на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ;

- заявитель обращает внимание на то, что словесный элемент, включенный в противопоставленный товарный знак, не был признан описательным и ему предоставлена самостоятельная правовая охрана;

- 24.08.2022 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ПроФэшнСолюшнс»;

- основным видом деятельности созданного юридического лица является деятельность по упаковыванию товаров;

- исполнение заявленного обозначения в красно-белом цветовом и определенным графическом решении обусловлено так же и тем, что заявитель входит в группу компаний ProStore by Lubivaya: Оксана Юрьевна Любивая является единственным участником ООО «Простор» фулфилмент-оператора для интернет-магазинов техники и электроники и совладельцем заявителя;

- ранее, 14.01.2022, на имя ООО «Простор» был зарегистрирован товарный



знак по свидетельству №847406, с 04.04.2024 правообладателем данного товарного знака является непосредственно О.Ю. Любивая;

- компаниями используется единая концепция бренда - сочетание цветной окружности, в которую, среди прочего, вписан словесный элемент «рго», таким образом у потенциальных клиентов формируется ассоциативная связь заявителя с компанией ProStore by Lubivaya, усиливая известность, узнаваемость обозначения, способность индивидуализировать конкретные услуги (фулфилмент) для конкретного клиента, которому эти услуги адресованы;

- заявитель оказывает услуги фулфилмента с использованием заявленного обозначения;

- известность заявителя распространена уже далеко за пределы Москвы, клиентами являются компании из Санкт-Петербурга, Краснодар, Ростова-на Дону, Костромы.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022777335 в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие документы:

1. Устав (Редакция №2) (на 14 л. в 1 экз.);
2. Лист записи ЕГРЮЛ («ПроФэшнСолюшнс») - копия, 1 экз., на 9 листах;
3. Устав («ПроФэшнСолюшнс») - копия. 1 экз., на 14 листах;
4. Выписка из ЕГРЮЛ («Простор») - распечатка с официального сайта (egrul.nalog.ru), 1 экз., на 22 стр.;

5. Распечатка из открытого реестра Роспатента по ТЗ № 847406 - 1 экз., на 1 листе;
6. Договор об оказании услуг № ПФС-001/2022 с ООО «ЭСПЕРАНС» - копия, 1 экз., на 12 стр.;
7. Акты, УПД на вознаграждение за период 31.10.2022 по 31.03.2024 - копия, 1 экз., на 23 листах;
8. Договор об оказании маркетинговых услуг №ПФС/01102022-м с ООО «Вортманн Восток» - копия, 1 экз., на 5 стр.;
9. Договор об оказании маркетинговых услуг №688-м с ООО «ПРО ОБУВЬ» - копия, 1 экз., на 7 стр.;
10. Акты, УПД на вознаграждение за период 31.10.2022 по 29.02.2024 - копия, 1 экз., на 19 листах;
11. Договор об оказании услуг №ПФС-002/2022 с ООО «Фактор» - копия, 1 экз., на 12 стр.;
12. Акты, УПД на вознаграждение за период 31.03.2023 по 31.03.2024 - копия, 1 экз., на 16 листах;
13. Договор оказания услуг № ПФС-003/2023 с АО «Элис Фэшн Рус» - копия, 1 экз., на 21 стр.;
14. Акты, УПД на вознаграждение за период 30.06.2023 по 31.03.2024 - копия, 1 экз., на 13 листах;
15. Договор об оказании маркетинговых услуг №ПФС/01022023-м с ООО «ЛАПИН ПРО» - копия, 1 экз., на 8 стр.;
16. Акты, УПД на вознаграждение за период 30.06.2023 по 31.03.2024 - копия, 1 экз., на 13 листах;
17. Договор об оказании услуг №ПФС-004/2023 с ООО «ППО «Орбита» - копия, 1 экз., на 21 стр.;
18. Акты, УПД на вознаграждение за период 31.08.2023 по 31.03.2024 - копия, 1 экз., на 11 листах;
19. Счет-оферта и Акт по мероприятию «FASHION DIVE» - копия, 1 экз., на 2 листах;

20. Акт, презентация о размещении в исследовании «Интернет-торговля в России 2022» - копия, 1 экз., на 9 листах;
21. Распечатка выдержек из исследования Интернет-торговля в России 2022;
22. Счет на оплату, макет, УПД (роллерный стенд) - копия, 1 экз., на 3 листах;
23. Договор, акт, фото об участии в мероприятии DTC DAY - копия, 1 экз. на 9 листах;
24. Счет фактура о размещении в исследовании «Экосистема электронной торговли России -2023» - копия, 1 экз., на 1 листе;
25. Акт о размещении в исследовании «Экосистема электронной торговли России - 2023» - копия, 1 экз., на 1 листе;
26. Распечатка «Экосистема электронной торговли России - 2023» - 1 экз., на 1 листе;
27. Договор об оказании услуг №ПФС-006/2023 с ООО «Кеддо Ритейл» - копия, 1 экз., на 25 стр.;
28. Акты, УПД на вознаграждение за период 31.10.2023 по 31.03.2024 - копия, 1 экз., на 9 листах;
29. Договор об оказании услуг №ПФС-007/2023 с ООО «Бейк Бренд Рус» - копия, 1 экз., на 22 стр.;
30. Договор об оказании услуг №ПФС-008/2023 с ООО «ЛАПИН ПРО» - копия, 1 экз., на 22 стр.;
31. Договор об оказании услуг №ПФС-009/2023 с ООО «ЮФО Групп» - копия, 1 экз. на 23 стр.;
32. NDA ООО «БУЛЫЧЕВ ДЕНИМ» - копия, 1 экз., на 5 стр.;
33. NDA с ООО «ЛОЛОКЛО» - копия, 1 экз., на 4 стр.;
34. NDA АО «Мэлон Фэшн Групп» - копия, 1 экз., на 12 стр.;
35. NDA с ООО «Н.О.М.И» - копия, 1 экз., на 4 стр.;
36. NDA с ООО «Каное» - копия, 1 экз., на 4 стр.;
37. NDA с ООО «Ту Би Блоссом» - копия, 1 экз., на 5 стр.;
38. NDA с ООО «Фурла Рус» - копия, 1 экз., на 4 стр.;
39. NDA с ООО «Дримвайт» - копия, 1 экз., на 4 стр.;

40. Сводная таблица клиентов заявителя;

41. Письма клиентов.

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

С учетом даты (28.10.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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 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, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


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

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным «  », состоящим из стилизованного круга, на фоне которого расположены словесные элементы «pro fashion Solutions», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита в три строки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, белом цветовом сочетании, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «pro fashion Solutions», которые означают следующее:

- «pro» – сокращение от слова «PROFESSIONAL» - в переводе с англ. - «профессиональный», pro — общий домен верхнего уровня, название которого происходит от английского professional и указывает на то, что домен предназначен для профессионалов из различных областей, см. <https://www.translate.ru>; <https://sinonim.org/t/.pro>;

- «fashion» - в переводе в английского языка означает «мода», см. <https://www.translate.ru/fashion>;

- «Solutions» - в переводе в английского языка означает «решение», см. <https://www.translate.ru/Solutions>.

Таким образом, обозначение «pro fashion Solutions» воспринимается, как имеющее отношение к деятельности, связанной с оказанием услуг в области моды, то есть, заявленное обозначение указывает на вид оказываемых услуг, назначение товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, словесные элементы «pro fashion Solutions» заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда складов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; логистика транспортная; предоставление информации об услугах хранения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; услуги транспортные; услуги хранения багажа; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов; аренда транспортных средств для перевозок; услуги аренды, связанные с транспортировкой, хранением; аренда складских


помещений с целью складской обработки товара и предоставления услуг по упаковыванию товаров» противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым, поскольку данные услуги могут быть связаны с индустрией моды, в связи с чем, будут указывать на вид и назначение, указанных услуг.

Учитывая тот факт, что словесные элементы «pro fashion Solutions» в заявленном обозначении занимают доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в целом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

Доводы заявителя о том, что им ведется хозяйственная деятельность под



обозначением «» длительное время, не подтверждены документально, поскольку, представленные документы [1-41] не позволяют сделать вывод о том, что у потенциальных потребителей заявленных услуг возникли ассоциации с заявителем и заявленным обозначением, в связи с чем не представляется возможным отнести указанные документы к материалам, доказывающим приобретение различительной способности заявленным обозначением до даты приоритета заявленного обозначения.

Представленные документы [1-4] (уставы, лист записи ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ) являются официальными внутренними документами, в которых содержатся сведения об организации, однако, из данной информации нельзя прийти к выводу о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.

В договорах об оказании услуг [6, 8] и актах к договорам [7] отсутствует заявленное обозначение, кроме того, данные документы относятся к услугам интернет-магазина и маркетинговым услугам, а не к услугам доставки и хранения

товаров, в связи с чем, представленные документы не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленного обозначения.


Представленные документы [9-39] датированы после даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем не могут служить доказательством



использования обозначения «».

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставлении услуг, маркированных заявленным обозначением; территории распространения услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных



обозначением «».

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «**PRO***fashion*», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «pro», выполненный стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита, справа от которого расположен словесный элемент «fashion», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, красном, черном цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень только услугами 39 класса МКТУ, то противопоставленный товарный знак [1] в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения указанным требованиям может быть снято.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2023.