

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, поступившее 01.02.2024 возражение, поданное ООО "ИНПРО ГРУПП", г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023714402, при этом установила следующее.

Обозначение « **INPRO** _____ » по заявке №2023714402 с приоритетом от 27.02.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.10.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023714402 в отношении всех заявленных услуг 36, 38 классов МКТУ. В отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано.

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

- товарными знаками «PRO.IN», зарегистрированными под №942329 с датой приоритета от 10.12.2022 г., и под №911953 с датой приоритета от 22.08.2022 г. на

имя Бублик Е.С., 236000, г. Калининград, Зоологический пер., 4, кв. 10, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «INPRO», зарегистрированным под №830515 с датой приоритета от 15.09.2020 г., на имя ООО "ИНПРО ДИДЖИТАЛ", 107076, Москва, ул. Колодезный пер., 2А, стр. 1, оф. 6, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- товарным знаком «INPROHIM», зарегистрированным под №607374 с датой приоритета от 01.12.2015 г. на имя АО "Научный Центр "ИНПРОХИМ", 190013, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 110, лит. Б, пом. 2Н, в отношении однородных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ;

- товарным знаком «ИНПРО», зарегистрированным под №581430 с датой приоритета от 05.06.2015 г., на имя ООО "ИнПро", 656050, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Малахова, 69-43, в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки не являются сходными, поскольку имеются отличия в манере исполнения изобразительных и словесных элементов;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки используются в различных сферах, круг потребителей услуг, условия и место их предоставления также различны, что дополнительно подтверждает отсутствие вероятности введения потребителя заблуждение;

- от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№942329, 911953, 607374, 581430 предоставлены согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023714402 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных услуг 36, 38 классов

МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; помощь административная в вопросах тендера; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги по исследованию рынка в области лесной, горнодобывающей промышленности и энергетики», услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; строительство; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования», услуг 42 класса МКТУ «исследования в области строительства зданий; консультации по технологическим вопросам в области лесной, горнодобывающей промышленности и энергетики; проведение исследований по техническим проектам в области лесной, горнодобывающей промышленности и энергетики; составление технической документации; услуги архитектурные».

В материалы дела заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№942329, 911953, 607374, 581430 [1].

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

С учетом даты (27.02.2023) поступления заявки №2023714402 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,

утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023714402 заявлено комбинированное обозначение « **INPRO** _____ », содержащее словесный элемент «INPRO», выполненный жирным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита, под которым проходит линия зеленого цвета с изображением в правой части на ней двух вертикальных полосок белого цвета.

Противопоставленный товарный знак свидетельству №942329 (1) является


PRO.IN

словесным « _____ » и состоит из словесных элементов «PRO» и «IN», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом между которыми расположена точка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №911953 (2)



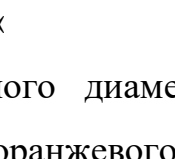
PRO.IN

представляет собой комбинированное обозначение «  », в состав которого входит черный квадрат, на фоне которого расположены словесные элементы «PRO» и «IN», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным

шрифтом между которыми расположена точка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №830515 (3)




представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде окружности большого диаметра с толстым оранжевым контуром, внутри которого расположен круг оранжевого цвета меньшего диаметра. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «INPRO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Под указанными элементами размещено словосочетание «business digital agency», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №607374 (4)

представляет собой словесное обозначение «**INPROHIM**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №581430 (5)



представляет собой комбинированное обозначение «ИнПро», включающее стилизованное изображение головного убора, состоящего из квадратной горизонтальной доски, закреплённой на ермолке, и прикреплённой к её центру кисточки. Под указанным изображением расположен словесный элемент «ИнПро», выполненный заглавными и строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что в заявленном комбинированном обозначении и в противопоставленных комбинированных обозначениях (2, 3, 5) основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «INPRO», «PRO.IN», «INPRO», «ИнПро», поскольку именно на них обращает свое внимание потребитель и они запоминаются в первую очередь при восприятии обозначений.

Сопоставительный анализ словесного элемента заявленного обозначения и словесных элементов противопоставленных товарных знаков показал следующее.

С точки зрения фонетического признака сходства словесный элемент заявленного обозначения и словесный элемент противопоставленного товарного знака (3) являются сходными, поскольку содержат тождественный элемент «INPRO». Словесный элемент «INPRO» заявленного обозначения и словесный элемент «ИнПро» противопоставленного товарного знака (5) являются сходными, так как одинаково прочитываются, имеют тождественный состав гласных и согласных звуков. Словесный элемент «INPRO» заявленного обозначения полностью входит в состав словесного элемента «INPROHIM» противопоставленного товарного знака (4), в связи с чем коллегия констатирует фонетическое сходство сопоставляемых обозначений. Словесный элемент «INPRO» заявленного обозначения и словесный элемент «PRO.IN» противопоставленного товарного знака (1, 2) включают в состав фонетически совпадающие элементы: «PRO»/«PRO», «IN»/«IN», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков.

На основании изложенного, заявленное обозначение является фонетически сходным с противопоставленными товарными знаками (1-5).

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «INPRO» заявленного обозначения не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) выполнены буквами латинского алфавита, что сближает знаки по графическому критерию сходства. Визуальное сравнение словесных элементов свидетельствует о тождественном графическом

написании большинства букв, входящих в состав сравниваемых обозначений, в связи с чем коллегия приходит к выводу о графическом сходстве обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, несмотря на отдельные отличия, коллегия констатирует сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-5).

Анализ перечней испрашиваемых услуг 35, 37, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4, 5), поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к бизнес-услугам, маркетингу, услугам информационно-справочным, оценочным услугам, услугам по исследованию рынка, следовательно, они имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ и услуги 37 класса МКТУ «надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство и техническое обслуживание газопроводов; строительство и ремонт емкостей для хранения нефти; строительство и ремонт емкостей для хранения газа» противопоставленного товарного знака (4) являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к услугам в области строительства, ремонту и техническому обслуживанию оборудования, следовательно, сопоставляемые услуги имеют одно назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми организациями и предприятиями.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (4, 5) являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к услугам инженерным,

консультационным услугам в разных областях, услугам архитектурным, в этой связи сопоставляемые услуги имеют одно назначение и круг потребителей.

На основании вышеизложенного, коллегией сделан вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2, 4, 5) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Кроме того, как уже отмечалось выше, испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ, относящиеся к инженерным услугам, услугам в области архитектуры, консультационным услугам, и услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн графический рекламных материалов; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по аутентификации

пользователей при сделках в области электронной коммерции» противопоставленного товарного знака (3), которые относятся к услугам в области компьютерных технологий, являются не однородными, поскольку относятся к разного вида услугам, имеют разное назначение и круг потребителей.

Таким образом, ввиду отсутствия однородности вышеуказанных сопоставляемых услуг 42 класса МКТУ, противопоставление по товарному знаку (4) может быть снято, поскольку оно не является препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ, так как не противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 02.10.2023.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем письменные согласия [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4, 5), в которых они выражают согласия относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023714402 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в просительной части возражения.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2, 4, 5) не тождественны, имеют некоторые визуальные отличия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письменных согласий [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4, 5), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023714402 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых в возражении услуг 35, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2024, изменить решение Роспатента от 02.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023714402.