


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 12.03.2014 № 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Интернет Решения", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706900, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2023706900, поданной 28.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 07.02.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706900 в отношении всех части услуг 35 класса

МКТУ «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; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; услуги по исследованию рынка; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование».

В отношении остальной части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ в регистрации было отказано по причине несоответствия обозначения по заявке №2023706900 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении выявлен сходный до степени смешения



товарный знак « » по свидетельству № 757172 с приоритетом от 20.03.2019, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФИТГРУПП", 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская 9Д, оф.420, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам противопоставленного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 02.04.2024, заявитель привел следующие доводы.




Заявитель сообщает, что ему принадлежит серия знаков со словесным элементом, тождественным заявленному, приоритет раннего товарного знака






« » по свидетельству № 307917, «



» по свидетельству


№534371, «  » по свидетельству № 836711, «  » по свидетельству № 988620, «**OZON Кошелек**» по свидетельству № 963135, «**OZON Деньги**» по свидетельству №963134, «  » по свидетельству №947573, «OZON Invest» по свидетельству №955217, «**OZONBank**» по свидетельству № 937325, «**OZON Банк**» по свидетельству

№937324, «  » по свидетельству № 941498, «  » по свидетельству №946504, «**OZON Travel**» по свидетельству № 941471, «OZON Money» по

свидетельству №910026, «  » по свидетельству №923907, «Ozon Kids» по свидетельству №929163, «Ozon Home» по свидетельству № 929161 и другие, где кроме основного индивидуализирующего словесного элемента «OZON» присутствуют также дополнительные слова, с меньшей различительной способностью.

Кроме того, заявителю принадлежит общеизвестный товарный знак « **ozon.ru** » по свидетельству №176, признанный таковым на 31.12.2015.

Заявитель убежден в том, что в «сильном» индивидуализирующим элементом, по которому потребители идентифицируют товары, услуги и саму компанию, является именно «OZON», признанный еще в 2016 году общеизвестным. Элемент «Profit», в свою очередь, указывает лишь на один из многочисленных сервисов заявителя.

Позиция о второстепенном значении элемента «Profit» также подтверждается его активным использованием различными участниками рынка для описания характеристик своих услуг. Так, в реестре Роспатент содержится большое число товарных знаков, включающих элемент «Profit», в их числе «  »,

«  », «  », «  », «  », «  »,

« **BIOPROFIT** » и по свидетельствам №№ 509486, 660187, 860483, 931410, 958701, 988267, 844989 и другие.

Кроме того, заявитель сообщил, что обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака. Впоследствии решением Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2024 года по делу № СИП-453/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №757172 досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.02.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

К возражению и дополнительным пояснениям приложены следующие документы:

1. Решение о государственной регистрации товарного знака №2023706900;
2. Распечатки интернет-страниц в отношении слова «профит»/«profit»;
3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2024 года по делу № СИП-453/2024.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.05.2021) подачи заявки №2023706900 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Согласно пункту 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 по заявке №2023706900 представляет собой




комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «OZON PROFIT», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, выполненных на фоне прямоугольника синего цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении примененного в оспариваемом решении пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявитель сообщил об обстоятельствах, наступивших на дату вынесения оспариваемого решения.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака



препятствует знак «» по свидетельству №757172 с приоритетом от 20.03.2019, зарегистрированный для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2024 года по делу №СИП-453/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №757172 досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Данные сведения опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 07.10.2024, а также бюллетене №19 за 2024 год.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №757172 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке

№2023706900 может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2024, изменить решение Роспатента от 07.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023706900.