

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 19.05.2025, поданное Поспеловой Жанной Олеговной, Московская область, г. о. Красногорск, пос. Ильинское-Усово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023814258, при этом установила следующее.



PRONALOG

professional consulting


Обозначение “ **PRONALOG** professional consulting ” по заявке №2023814258 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 21.11.2023 в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.01.2025 принято решение о государственной регистрации

товарного знака по заявке №2023814258 в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 45 класса МКТУ, в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ в регистрации было отказано, так как выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся непосредственной частью решения Роспатента, установлено следующее.

Как верно указывает заявитель в материалах заявки, слова «PROFESSIONAL CONSULTING» являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПРОФНАЛОГ» (св-во № 1034702, ранее заявка №2023787499, приоритет от 15.09.2023 г.), зарегистрированным на Наместникова Игоря Андреевича, 121352, Москва г, Давыдковская ул, дом № 10, корпус 6, квартира 177, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставление по свидетельству № 1031006 (ранее заявка № 2023808697, приоритет от 08.11.2023 г.) снято на основании предоставленного заявителем письма-согласия.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2025 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее.

Заявитель в рамках возражения сообщил об обстоятельствах, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения, а именно, вместе с подачей возражения на решение Роспатента по заявке №2023814258, заявителем подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1034702. По результатам рассмотрения данного возражения стороны пришли к мирному урегулированию спора, возражение заявителя было отозвано, а правообладатель противопоставленного товарного знака выдал заявителю письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке

№2023814258.

Оригинал письма-согласия был предоставлен в качестве приложения к протоколу заседания коллегии от 18.03.2026.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.01.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023814258 в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ.

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

С учетом даты (21.11.2023) подачи заявки №2023814258 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 за № 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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023814258 заявлено



PRONALOG

комбинированное обозначение « **professional consulting** », состоящее из словесных элементов «PRONALOG professional consulting», выполненных в две строки буквами латинского алфавита, а также из изображения сферы с нанесенными на нее многогранниками. Предоставление правовой охраны в рамках возражения испрашивается в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в дополнение к услугам, для которых уже принято решение о допустимости регистрации.



В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

«  **ПРОФНАЛОГ** » по свидетельству №1034702, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ.



PRONALOG

professional consulting

Сходство сопоставляемых обозначений «  professional consulting » и «  ПРОФНАЛОГ » обуславливается присутствием в составе сопоставляемых обозначений фонетически сходных слов, которые при звучании отличаются наличием/отсутствием глухого согласного звука (Ф) в середине слова.

Однородность части услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и всех услуг 35 класса МКТУ противопоставленного знака обусловлена тем, что сопоставляемые услуги в части совпадают, а в остальной части являются видовыми относительно общей родовой группы «Услуги в области бизнеса».

В материалах возражения содержится письменное согласие [1] от владельца противопоставленного товарного знака.



Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ составлен в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон и предоставлен в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023814258.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.



PRONALOG

professional consulting

Сравниваемые обозначения «  professional consulting » и «  ПРОФНАЛОГ » не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного

обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, ввиду преодоления противопоставления путем получения письма-согласия.

Применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесным элементам «professional consulting» не оспаривается заявителем.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2025, изменить решение Роспатента от 17.01.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023814258.