

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 поступившее 07.12.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875948, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «PROFKARNIZ» с приоритетом от 08.09.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.06.2022 за № 875948 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕБЕЛЬ С ДОСТАВКОЙ», 117452, Москва, улица Азовская 32, комната 9, пом. 1 (RU) в отношении товаров 06, 07, 19, 20, 24 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, а также пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен с фирменным наименованием лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ» (ОГРН 1175027018957; ИНН 5027254690);

- предпринимательская деятельность с использованием наименования «ПРОФКАРНИЗ» осуществляется в сфере услуг по изготовлению и установке электрокарнизов, а также иных сопутствующих и однородных товаров и услуг;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении лица, подавшего возражение, основным видом экономической деятельности ООО «ПРОФКАРНИЗ» является: (47.53.2) Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах. Кроме того, дополнительными видами экономической деятельности лица, подавшего возражение, являются:

(43.21) Производство электромонтажных работ.

(43.22) Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

(43.32) Работы столярные и плотничные.

(43.99) Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

(43.99.2) Работы по установке строительных лесов и подмостей.

(43.99.7) Работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

(43.99.9) Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки.

(47.52.7) Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

(47.52.79) Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

(47.91.2) Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.

(47.91.3) Торговля розничная через Интернет-аукционы.

(47.91.4) Торговля розничная, осуществляемая непосредственно. Все из указанных основных и дополнительных видов деятельности осуществляются, в том числе, с использованием Интернет-сайта <https://profkarniz.ru>;

- общество с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ» зарегистрировано 18 июля 2017 года, что подтверждает выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Приложение 1). Факт регистрации указанного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование;

- оспариваемый товарный знак «PROFKARNIZ» сходен до степени смешения с частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ООО «ПРОФКАРНИЗ» в связи фонетическим тождеством словесного элемента «ПРОФКАРНИЗ» противопоставленного фирменного наименования и словесного товарного знака «PROFKARNIZ», обуславливающим наличие полного звукового (фонетического) сходства сравниваемых обозначений;

- в подтверждение фактической деятельности, кроме сведений с сайта, к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих осуществление ООО «ПРОФКАРНИЗ» деятельности по торговле и оказанию услуг под своим фирменным наименованием (заключенные договоры с партнерами, универсальные передаточные документы – Приложение 4);

- в связи с тем, что товарный знак №875948 «PROFKARNIZ» является сходным до степени смешения с частью фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ», которое было зарегистрировано ранее даты приоритета и используется для однородных товаров и услуг, правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением законодательства.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку для всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ» [1];

- доверенность на представителей на 1 л.[2].;
- доказательство уплаты госпошлины на 1 л.[3];
- доказательства осуществления деятельности под фирменным наименованием на 26 (в двух частях) л.[4].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- проанализировав договоры №№2910/10 от 19.10.2018, 13-0919/ к1 от 13.09.2019, 3008/1 от 30.08.2018, приведенные в возражении, можно сделать вывод, что они не доказывают деятельность Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ» в отношении зарегистрированных товаров и услуг 06, 07, 19, 20, 24, 35, 37 классов МКТУ, так как из договоров непонятно, какие изделия производит Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ». Также не доказано исполнение вышеуказанных договоров;

- материалами возражения никак не доказано производство товаров 06, 07, 19, 20, 24 классов МКТУ и их введение в гражданский оборот. Для того, чтобы начать изготовление (производство) и реализацию продукции, необходимо помещение, оборудование, материал (сырье) и сотрудники. Вся указанная в возражении информация носит декларативный характер и не подтверждена документально;

- представленные скриншоты с интернет-сайта <https://profkarniz.ru/>, указанные в возражении, не доказывают осуществление деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ», так как информация с интернет ресурсов не является документальным подтверждением производства, реализации продукции, а также оказания услуг третьим лицам;

- также правообладатель обращает внимание коллегии Роспатента, что часть счетов-фактур является нечитабельной, документы являются обрезанными и невозможно установить суть самого документа и к чему они относятся, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание;

- лицом, подавшим возражение, не подтверждено фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 19, 20,

24, 35, 37 классов МКТУ зарегистрированного товарного знака №875948. Представленные договоры не показывают деятельность компании, счета-фактуры датированы более поздним временем, чем дата приоритета товаров знака №875948, часть документов нечитабельна, ссылки с интернет источников не являются доказательством фактического производства и реализации продукции, следовательно, в удовлетворении возражения должно быть отказано;

- не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №875948, поскольку из представленных документов не прослеживается деятельность компании в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 19, 20, 24, 35, 37 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №875948 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В ответ на отзыв правообладателя 07.02.2024 лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения, в которых указано, в частности, следующее.

Доводы правообладателя, изложенные в отзыве, сводятся к тому, что приложенные к материалам возражения документы не подтверждают использование спорного обозначения. Так, например, в отзыве указывается, что регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Профкарниз» в ЕГРЮЛ осуществлена для видов деятельности, которые, по мнению правообладателя, относятся к товарам 9 и 11 классов МКТУ, а также услугам 35 и 37 классов МКТУ.

Возражая против процитированного довода, лицо, подавшее возражение, просит коллегию учесть тот факт, что, помимо выписки из ЕГРЮЛ к материалам возражения были приложены и иные документы, подтверждающие, что ООО «ПРОФКАРНИЗ» использует свое фирменное наименование при реализации товаров 6, 7, 19, 20 и 24 классов МКТУ, включая скриншоты сайта лица, подавшего возражение, универсальные передаточные документы.

ООО «Профкарниз» приложило к материалам возражения различные документы, подтверждающие осуществление им однородной деятельности, как до

приоритета товарного знака, так и после, помимо прочего, чтобы продемонстрировать тот факт, что лицо, подавшее возражение, не только осуществлял спорную деятельность ранее, но и продолжает такое осуществление на настоящий момент, в связи с чем является заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны товарного знака №875948.

ООО «Профкарниз» действительно занимается реализацией всех товаров и оказывает все услуги, в отношении которых оспаривается регистрация соответствующего товарного знака. В качестве дополнительных доказательств приобщаются к материалам возражения следующие документы: счет-фактура №1405004 от 14 мая 2021 г., подтверждающая реализацию товара «карниз для мотора Aqara» (однородного товарам 6, 7, 19 и 20 классов МКТУ, услугам 35 класса МКТУ, в том числе, «карнизы металлические; молдинги карнизов металлические; обломы карнизов металлические; карнизы металлические электрические» (6 класс МКТУ); «электрокарнизы» (7 класс МКТУ); «карнизы неметаллические; карнизы неметаллические электрические; обломы карнизов неметаллические» (19 класс МКТУ); «карнизы для занавесей; карнизы для занавесей электрические» (20 класс МКТУ), «услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» (35 класс МКТУ), и его доставку контрагенту до даты приоритета товарного знака, счет-фактура №0505001 от 08 мая 2021 г., подтверждающий реализацию рулонных штор для мотора Aqara (однородных товарам 6, 19, 20 и 24 классов МКТУ, в том числе, «шторы рулонные стальные» (6 класс МКТУ); «шторы рулонные неметаллические» (19 класс МКТУ), «шторы оконные домашние металлические» (20 класс МКТУ), «шторы из текстильного и пластического материалов» (24 класс МКТУ), счет-фактура №0806002 от 08 июня 2021 г., подтверждающий реализацию такого товара, как «вертикальные жалюзи» и их монтаж (однородные товарам 6, 19, 20 классов МКТУ, услугам 37 класса МКТУ, в том числе, «жалюзи металлические; жалюзи комнатные металлические; жалюзи

наружные металлические» (6 класс МКТУ); «жалюзи неметаллические; жалюзи оконные внутренние, не из металла; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных» (19 класс МКТУ); «жалюзи; жалюзи бамбуковые; жалюзи интерьерные; жалюзи текстильные; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного дерева; жалюзи внутренние [мебель]; жалюзи внутренние текстильные; жалюзи из ротанга, тростника или бамбука (сударе)» (20 класс МКТУ), «услуги по установке и ремонту» (37 класс МКТУ). Кроме того, реализация остальных товаров и оказание услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, подтверждается и иными универсальными передаточными документами, приложенными к настоящему ответу на отзыв (Приложение 1). Все прилагаемые УПД датированы до приоритета товарного знака, в них указано фирменное наименование лица, подавшего возражение - Общество с ограниченной ответственностью «Профкарниз», в них стоят подписи и печати сторон, а товары и услуги являются однородными товарам и услугам б, 7, 19, 20, 24, 35 и 37 классов МКТУ, в том числе, по виду товаров, их назначению, месту сбыта, по виду услуг. В отношении ссылки на «датирование сайта 2024 г.», на которую указывает правообладатель на с. 7 отзыва отмечено, что такая ссылка не соответствует действительности. Так, по данным сервиса Whois, сайт profkarniz.ru был создан 29 июня 2017 г. Согласно данным сервиса WebArchive на сайте profkarniz.ru реализация товаров и оказание услуг, однородным тем, на которые распространяется зарегистрированный 16 июня 2022 г. оспариваемый товарный знак. Например, уже 11 ноября 2017 г. лицо, подавшее возражение, предлагало к продаже «электрокарнизы», «рулонные шторы», «шторы плиссе», «жалюзи», «рольставни», иные товары, однородные указанным. (<https://web.archive.org/web/20171111035714/http://profkarniz.ru:80/>(дата обращения: 07.02.2024 г.).

Приложение: универсальные передаточные документы на 25 л.[5].

Также лицом, подавшим возражение, 08.05.2024 было представлено дополнение к возражению, в котором, в частности, указано на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса,

поскольку в отношении отдельных товаров 6 класса МКТУ, а именно «карнизы металлические; молдинги карнизов металлические; обломы карнизов металлические; карнизы металлические электрические»; 7 класса МКТУ «устройства для передвижения занавесей электрические, включая электрокарнизы», 19 класса МКТУ «карнизы неметаллические; карнизы неметаллические электрические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы карнизов неметаллические», 20 класса МКТУ «карнизы для занавесей; карнизы для занавесей электрические» обозначение «Profkarniz» является указывающим (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса) на вид товара – «карниз» (поскольку «karniz» – это прямая транслитерация слова «карниз») и на свойство, назначение, ценность товара (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), поскольку «Prof» является сокращением от «professional», которое переводится, как «профессиональный» и воспринимается именно в качестве характеристики товара. В отношении остальных товаров и услуг, не являющихся карнизами (не относящимися к карнизам) (для которых получена регистрация оспариваемого товарного знака в 7, 19, 20, 24, 35 и 37 классах МКТУ), по мнению лица, подавшего возражение, данное обозначение обладает ложным характером (пункт 3 статьи 1483 Кодекса), поскольку такие товары как, например, «шторы бамбуковые» и «шторы из текстильного и пластического материалов», «жалюзи наружные», «устройства для передвижения занавесей электрические» и иные товары и услуги не являются карнизами или их составными частями. Обозначение «PROFKARNIZ», несмотря на слитное исполнение входящих в него словесных элементов, благодаря тому, что их семантическое значение хорошо известно потенциальным потребителям товаров и услуг 6, 7, 19, 20, 24, 35 и 37 классов МКТУ, воспринимается, как слова «Prof» и «karniz», являющиеся транслитерацией латиницей слов «проф» и «карниз» русского языка. Карниз — (нем. Karnies; первоисточник: греч. koronis конец, завершение), горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу (покрытие) здания и защищающий стену от стекающей воды; имеет также и декоративное значение. Сокращение «проф» используется в следующих значениях: проф — (нов.). Сокращение, употр. в новых сложных словах в знач.: 1) профессиональный (в 1 и 2

знач.), напр. профобразование, профболезни; 2) профсоюзный, напр. профбилет, профработа, профактив, профаппарат, профделегат, профдисциплина (Толковый словарь Ушакова); проф... — проф... I. Начальная часть сложных слов, вносящая значение слова: профессиональный (профвредность, профгигиена, профобразование и т.п.) (Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. <https://dic.academic.ru/>); применительно к карнизам слово «проф» используется в значении сокращения от слова «профильный».

Выполненные в одну строчку слова «Проф» и «карниз» (и их транслитерация «Profkarniz») воспринимаются, как «профильный карниз».

Применительно к товарам и услугам, на которые распространяется охрана оспариваемого товарного знака, слова «проф», «профильный» и «профессиональный» используются в качестве описания свойства товара (вид карниза – профильный карниз, в отношении иных товаров – товар (какой?) профессиональный), качества товара (профессиональный товар, как правило, более дорогостоящий и качественный) и назначения товара (профессиональный товар, предназначенный для использования в профессиональной среде; профильный карниз, предназначенный для использования по его функциональному назначению на профильной части какого-либо объекта).

По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак «PROFKARNIZ» по свидетельству №875948 носит описательный характер для всех товаров, которые представляют собой карнизы, и не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, поскольку такая регистрация лишает всех других участников экономического оборота права законно использовать слова «профкарниз» и «профильный карниз» в отношении профильных карнизов. В свою очередь, регистрация термина, который воспринимается, как «профильный карниз» для товаров, не являющихся профильными карнизами, и для услуг, не связанных с профильными карнизами, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как в данном случае термин «Profkarniz» является ложным.


Указанное выше подтверждается практикой Палаты по патентным спорам, а также практикой Роспатента по вынесению слова «prof» в неохраемую часть

товарных знаков, поданных на регистрацию для однородных товаров и услуг тем товарам и услугам, на которые распространяется оспариваемая регистрация.

Также в дополнении к возражению указано, что из следующего из статьи 45 Конституции Российской Федерации принципа законных ожиданий от действий административных органов вытекает необходимость обеспечения предсказуемости решений Роспатента, предполагающей одинаковую оценку одинаковых фактических обстоятельств. Согласно позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021, «одинаковые обстоятельства и одинаковые доказательства по общему правилу должны трактоваться одинаковым образом».

В частности, отмечено, что лицом, подавшим возражение, на регистрацию был



подан товарный знак  и Роспатентом было принято решение о регистрации этого знака с дискламацией слов «Профкарниз» для тех же товаров и услуг, что и у оспариваемого товарного знака (товарный знак по свидетельству № 997859).

Правообладатель, ознакомленный с дополнительными основаниями для оспаривания товарного знака, выразил свое несогласие с указанными в дополнении к отзыву доводами.

В частности, правообладателем указано, что словесный элемент «Profkarniz» является уникальным и обладает различительной способностью. В ходе проведенного правообладателем анализа авторитетных словарно-справочных источников было установлено, что словесный элемент «Profkarniz» не имеет перевода на русский язык, следовательно, у слова отсутствует словарное значение и оно является фантазийным. Об этом свидетельствует множество англо-русских словарей, таких как <https://www.multitran.com/>, <https://context.reverso.net/>, <https://translate.google.com/>, <https://translate.yandex.ru/>. Также правообладателем проведён поиск в сети «Интернет» (в поисковых системах Yandex, Google), в результате которого было установлено, что поисковые запросы «Profkarniz» не дали

результатов.

Таким образом, словесный элемент «Profkarniz» не используется разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров и услуг, следовательно, обладает различительной способностью.

В дополнении к отзыву приведена также практика Роспатента по регистрации подобных обозначений для различных товаров, в том числе для карнизов и однородных им, которые охраняются в полном объеме, например: №737729 Mr.KARNIZ (06 класс МКТУ), № 801778 Prokarniz (06, 07, 19, 20, 24, 35, 37 классы МКТУ), №999608 DOMKARNIZ (06, 07, 19, 20, 24, 35, 37 классы МКТУ),



№1022747 SHOPKARNIZ (06, 19, 20, 24, 34 классы МКТУ), № 818886



(24, 26 классы), № 996168



(01, 03, 04, 06, 08, 11, 17,

19, 21 классы МКТУ, в том числе камины) и др. Правообладателю известно, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, однако Роспатент обязан придерживаться единообразия и учитывать в своих решениях практику ведомства.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает, что не видит оснований для признания товарного знака способным вводить потребителя в заблуждение относительно каких-либо характеристик товаров/услуг, в отношении которых охраняется товарный знак «PROFKARNIZ».

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

С учетом даты (08.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям,

предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875948, поскольку оно является обладателем исключительного права на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а деятельность, осуществляемая под этим фирменным наименованием, однородна товарам/услугам, в отношении которых охраняется оспариваемый знак.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «PROFKARNIZ». Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

06 класса МКТУ - рольставни для окон металлические; рольставни для окон металлические электрические; рольставни металлические; карнизы металлические; молдинги карнизов металлические; обломы карнизов металлические; карнизы металлические электрические; жалюзи металлические; жалюзи комнатные металлические; жалюзи наружные металлические; шторы рулонные стальные.

07 класса МКТУ - устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для передвижения занавесей электрические, включая электрокарнизы.

19 класса МКТУ - карнизы неметаллические; карнизы неметаллические электрические; рольставни не из металла; рольставни внешние не из металла; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы карнизов неметаллические; жалюзи неметаллические; жалюзи оконные внутренние, не из металла; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; шторы рулонные неметаллические.

20 класса МКТУ - карнизы для занавесей; карнизы для занавесей электрические; направляющие для занавесей; жалюзи; жалюзи бамбуковые; жалюзи интерьерные; жалюзи текстильные; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного дерева; жалюзи внутренние [мебель]; жалюзи внутренние текстильные; жалюзи из ротанга, тростника или бамбука (сударе); шторы

бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы внутренние из планок для окон; шторы оконные домашние металлические; шторы оконные из ткани.

24 класса МКТУ - портьеры, занавесы, плотные шторы; шторы из текстильного и пластического материалов.

35 класса МКТУ - услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов.

37 класса МКТУ - услуги по установке и ремонту.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, ввиду его несоответствия требованиям законодательства.

В частности, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, так как для одних товаров указывает на их характеристики, а для другой части товаров является ложным указанием на эти характеристики.

Анализ оспариваемого словесного обозначения «PROFKARNIZ» показал следующее.

Обозначение «PROFKARNIZ» представляет собой словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита без пробелов. Его смысловое значение не закреплено в общедоступных словарных источниках информации, из чего следует наличие у обозначения фантазийного характера.

В отношении довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается как транслитерация буквами латинского алфавита обозначения «Профкарниз», образованного из частей «Проф-» и «карниз», где «Проф» - это сокращение от слова «профессиональный», а «карниз» - стенное украшение под потолком в виде выступа; украшение над и под окнами. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910, горизонтальный выступ,

завершающий стену здания, поддерживающий крышу (покрытие) здания и защищающий стену от стекающей воды; имеет также и декоративное значение, следует отметить, что такое понятие как «профкарниз» или «профессиональный карниз» не обнаружено в общедоступных источниках информации, включая сеть Интернет. Материалами возражения этот факт также не подтвержден. Что касается довода о том, что «Профкарниз» в отношении карнизов воспринимается в значении «профильный карниз», то это утверждение также не доказано материалами возражения. Ссылки на использование в интернете словосочетания «Профильный карниз» не имеют отношения к оспариваемому знаку.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака какой-либо характеристикой товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, необходимой для использования всем производителям однородных товаров/услуг в гражданском обороте. Следовательно, довод возражения об описательном характере оспариваемого знака и несоответствии его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

Фантазийный характер оспариваемого обозначения исключает возможность применения в отношении этого товарного знака нормы, изложенной в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на принцип законных ожиданий от действий административного органа и необходимость обеспечения предсказуемости решений Роспатента, предполагающей одинаковую оценку одинаковых фактических обстоятельств ввиду признания обозначения «ПРОФКАРНИЗ», входящего в состав товарного знака лица, подавшего возражение, неохраняемым элементом, коллегия отмечает следующее.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам многократно высказывалась позиция, согласно которой принцип правовой определенности подлежит применению в отношении ранее установленной административным органом различительной способности обозначения: в ситуации, когда при регистрации более раннего товарного знака того же лица Роспатент установил различительную

способность конкретного обозначения либо отсутствие введения в заблуждение, тогда административный орган связан своими выводами, если решение не было оспорено заинтересованным лицом.

В рассматриваемом случае речь идет о разных лицах, разных обозначениях и разных фактических обстоятельствах, в связи с чем принцип законных ожиданий не может быть применен к данной ситуации.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования ООО «ПРОФКАРНИЗ», исключительное право на которое у лица, подавшего возражение, возникло до даты (08.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов показал следующее.

Из представленной в возражении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [1] следует, что Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФКАРНИЗ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 18.07.2017 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (08.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «PROFKARNIZ» является сходным с частью «ПРОФКАРНИЗ» фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено их фонетическим тождеством. Использование при выполнении сравниваемых словесных обозначений букв разного алфавита не приводит к иному прочтению словесного элемента оспариваемого товарного знака, нежели «ПРОФКАРНИЗ».

Следует отметить, что наличие графических отличий оспариваемого знака с фирменным наименованием в данном случае является второстепенным и не имеет существенного значения для оценки сходства сопоставляемых обозначений.

Таким образом, установленное фонетическое тождество сравниваемых обозначений позволяет признать их ассоциирующимися между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов [1, 4, 5], в том числе сведения о видах экономической деятельности лица, подавшего возражение, договоры о закупках комплектующих для производства соответствующих товаров, универсальные передаточные документы о поставках товаров (карнизы для мотора, карнизы подъемные, карнизы с электроприводом, жалюзи, рулонные шторы) третьим лицам, сведения из Web Archive о предложениях к продаже электрокарнизов, рулонных штор, штор плиссе, жалюзи, рольставней и других товаров на сайте лица, подавшего возражение, свидетельствует об использовании фирменного наименования ООО

«ПРОФКАРНИЗ» при введении этим лицом в гражданский оборот таких товаров как карнизы и их комплектующие, жалюзи вертикальные и горизонтальные, шторы, а также услуг по их продвижению, реализации товаров и услуг по монтажу и установке оборудования, которые являются однородными вышеуказанным товарам и услугам 06, 07, 19, 20, 24, 35, 37 классов МКТУ оспариваемого знака, что обусловлено отнесением их к одним видовым и родовым группам товаров и услуг, общим назначением (для защиты от света и солнца, для спокойного сна и отдыха, для защиты жилища (окон) от неблагоприятных воздействий окружающей среды, а также для выполнения эстетических функций – создание уюта в доме, красивого интерьера и др.), условиями их реализации (оптом и в розницу, торговые центры, интернет-магазины), кругом потребителей и совместной встречаемостью в гражданском обороте. При этом следует отметить, что однородность товаров/услуг оспариваемой регистрации и деятельности под фирменным наименованием правообладателем не оспаривалась.

Представленные материалы свидетельствуют об участии юридического лица в гражданском обороте под фирменным наименованием ООО «ПРОФКАРНИЗ» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «PROFKARNIZ», что могло бы привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации в отношении однородных товаров и услуг.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве № 875948.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875948 недействительным полностью.