

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Производственным объединением «Сиббиофарм» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018739735, при этом установила следующее.

Фунгифит

Словесное обозначение «»
по заявке №2018705274 с приоритетом от 12.02.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 05, 31, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 18.10.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739735 в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«ФУНГОФИТ» по свидетельству №684290 с приоритетом от 21.03.2018, зарегистрированным на имя Калиниченко Сергея Андреевича, г. Майкоп, для товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака «ФУНГОФИТ» по свидетельству №684290 досрочно прекращена полностью.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 05, 31, 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.06.2020, коллегией были выдвинуты новые основания, связанные с тем, что заявленное обозначение для части товаров 01 класса МКТУ «*добавки химические для фунгицидов*», для товаров 05 класса МКТУ «*каломель [фунгициды]; фунгициды*» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с вновь выявленными обстоятельствами, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является описательным, поскольку носит фантазийный характер, является вымышленным, в связи с чем не может указывать на вид заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ;

- обозначение «фунгифит» и слово «фунгицид» имеют различное произношение, в связи с чем не являются фонетически сходными;

- возможность регистрации обозначения «Фунгифит» в отношении товаров 01 класса МКТУ: «добавки химические для фунгицидов» и товаров 05 класса МКТУ: «каломель [фунгициды]; фунгициды» подтверждается

регистрациями **Fungifit** « » свидетельство №761596,

«**ФУНГОФИТ** » свидетельство № 684290.

В подтверждении изложенных довыводов, заявителем были представлены материалы:

1. Информация об отсутствии обозначения «Фунгифит» в словарях;
2. Информация из словаря в отношении элемента «фит»;
3. Информация из словаря в отношении элемента «цид»;
4. Информация из словаря в отношении слова «фунгицид»;
5. Выписки из реестра товарных знаков ФИПС в отношении товарных знаков «Fungifit» №761596; «ФУНГОФИТ» №684290.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.02.2018) поступления заявки №2018739735 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на

их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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 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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018735739

Фунгифит

заявлено словесное обозначение «»,
выполненное заглавными буквами русского алфавита, черного цвета,

стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 05, 31, 35 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке экспертиза противопоставила

ФУНГОФИТ
словесный товарный знак « » по
свидетельству №684290.

Коллегия снимает противопоставление по вышеуказанному товарному знаку, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена полностью. Основанием является решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 24.12.2019. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 24.12.2019.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018739735 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Относительно несоответствия заявленного обозначения для части товаров 01 класса МКТУ «добавки химические для фунгицидов», для части товаров 05 класса МКТУ «каломель [фунгициды]; фунгициды» коллегия сообщает следующее.

Фунгифит
Заявленное обозначение « »
является созвучным слову «фунгицид» (где «фунгициды» от лат. *fungus* – гриб и *caedo* – убиваю), вещества, токсичные для грибов и подавляющие развитие из спор или мицелия. Основной сферой применения фунгицидов

является защита плодовых, овощных, зерновых культур и риса. См. Большая энциклопедия в 62 томах. Т. 55. С. 513). Данный вывод сделан на основании установленного тождества начальной части «ФУНГИ-», сравниваемых обозначений, и сходства конечных частей «-ЦИД» и «-ФИТ», отличие составляют лишь буквы «Ц» и «Ф» и парные согласные «Д» и «Т». Таким образом, 6 букв из 8 совпадают.

Предоставление одному хозяйствующему субъекту исключительного права на обозначение, практически тождественного видовому наименованию товара, наделяет его необоснованным преимуществом, поскольку такие обозначения должны оставаться свободными для использования различными лицами в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение характеризует часть товаров 01 класса МКТУ «*добавки химические для фунгицидов*», часть товаров 05 класса МКТУ «*каломель [фунгициды]; фунгициды*», указывая на их вид, следовательно является неохраноспособным и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные заявителем примеры регистраций со словесными элементами «Fungifit» и «ФУНГОФИТ», не могут быть учтены, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2020, изменить решение Роспатента от 18.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018739735.