

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), рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2021, поданное ООО «ИРИБ», г. Махачкала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713156, при этом установила следующее.

PROFI SPORT

Словесное обозначение «**PROFI SPORT**» по заявке №2020713156 с приоритетом от 16.03.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713156. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «PROFI SPORT» («профессиональный спорт» (https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=profit%20sport&lang=en-ru)), которые являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, указывая на их назначение. Так как заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов «PROFI SPORT», то оно не может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «prosport» по международной регистрации № 699727 с приоритетом от 17.08.1998, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «PROFI SPORT» может переводиться на русский язык как «профессионал спорта» или «спортсмен-профессионал», является полисемантическим, то есть не может однозначно указывать на назначение товаров 05, 32 классов МКТУ, в связи с чем является охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель считает, что знак по международной регистрации № 699727 [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020713156, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ПРОФИ СПОРТ], в то время как противопоставленный знак имеет звучание [ПРОСПОРТ], то есть сравниваемые

товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- у противопоставленного знака [1] отсутствуют словарные значения, в связи с чем не представляется возможным провести анализ по семантическому признаку сходства сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2020) поступления заявки №2020713156 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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, заявленных 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.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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.

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 « **PROFI SPORT** » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 35 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения « **PROFI SPORT** » на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «PROFI» (является лексической единицей немецкого языка и переводится на русский язык как «профессионал» (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/german-english/profi>)), «SPORT» (представляет собой лексическую единицу немецкого языка и в переводе на русский язык обозначает «спорт» (<https://classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein-term-75388.htm>)), занимающие доминирующее положение в заявленном обозначении, которые с учетом их смысловых значений могут восприниматься потребителями как «профессиональный спорт», вследствие чего указанные словесные элементы не обладают различительной способностью, характеризуют товары 05, 32 классов МКТУ, указывая на их назначение (связаны со спортивным питанием и напитками), должны оставаться свободными для использования другими лицами, которые производят однородные товары. Таким

образом, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что, так как заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов, которые занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия обращает внимание на то, что заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что входящие в состав заявленного обозначения элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, к которым относятся сведения об объемах предоставляемых товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком « **PROFI SPORT** ».

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что обозначение « **PROFI SPORT** » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком [1], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленный знак «prosport» по международной регистрации №699727 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «PROFI SPORT»/«prosport», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [П Р О Ф И С П О Р Т], а противопоставленный ему знак [1] имеет следующее произношение: [П Р О С П О Р Т]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [П, Р, С, П, Р, Т] и совпадающих гласных звуков [О, О], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [П Р О С П О Р Т]. Таким образом, 8 букв из 10 имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленного знака [1], анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения «вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки

пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; напитки диетические для медицинских целей; питание детское; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; соли, входящие в состав минеральных вод; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «dietetic substances for medical use (диетические вещества для медицинского применения); food for babies (питание детское)» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к фармацевтическим и прочим препаратам для медицинских целей, а также к детскому питанию, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей.

Товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный

[напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» являются однородными товарам 32 класса МКТУ «mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages (минеральная и газированная вода и другие безалкогольные напитки); fruit beverages and fruit juices (фруктовые напитки и соки на основе фруктов); syrups and other preparations, particularly albumen and carbohydrates preferably in powder form, for preparing beverages (сиропы и другие субстанции, в частности альбумен и углеводы, в виде порошка, для приготовления напитков)» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к безалкогольным напиткам, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 10.02.2021.