

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 09.08.2021, поданное ООО «Консорциум-ПИК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020704461, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020704461 было подано 31.01.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **«ПРОФИТУС»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020704461 было принято 27.05.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.

В отношении товаров 03, 05 классов МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

степени смешения с товарными знаками «ПРОФИТ ФАРМ» (номер регистрации 571714 с приоритетом от 05.09.2014), «PROFIT PHARM» (номер регистрации 571713 с приоритетом от 05.09.2014), зарегистрированными на имя ООО «ПРОФИТ ФАРМ», Москва, в отношении товаров 03 05 классов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.08.2021 поступило возражение, в котором заявитель указал следующее.

С учетом полученного согласия правообладателя регистраций №№ 571714 и 571713 заявитель считает возможным регистрацию обозначения по заявке в отношении следующего скорректированного перечня товаров:

05 - фармацевтические препараты, а именно - противокашлевые препараты;

30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

К возражению приложена копия упомянутого письма-согласия.

На заседании коллегии, которое состоялось 21.09.2021, заявитель предоставил оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (31.01.2020) заявки №2020704461 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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. 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ПРОФИТУС**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все товары 03 класса МКТУ и скорректировав перечень товаров 05 класса МКТУ, ограничив их одной позицией - фармацевтические препараты, а именно - противокашлевые препараты.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020704461 в полном объеме были указаны следующие знаки, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом:

- товарный знак «  **PROFIT PHARM** » по свидетельству №571713, и товарный знак

«  **ПРОФИТ ФАРМ** » по свидетельству №571714, которые представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «PROFIT» и «ПРОФИТ», занимающие доминирующее положение в композиции, и неохраняемые словесные элементы «PHARM» и «ФАРМ», зарегистрированные на имя ООО «ПРОФИТ ФАРМ», в частности, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ:

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и

животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ПРОФИТУС» - «PROFIT» - «ПРОФИТ», обусловленного наличием совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, фонетическим вхождением словесных элементов «PROFIT» - «ПРОФИТ» в заявленное словесное обозначение «ПРОФИТУС», а также однородностью товаров 03, 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020704461, что обусловлено принадлежностью их к одним родовым и видовым группам товаров гигиенического, косметического и медицинского назначения, дезинфицирующим средствам, препаратам для защиты растений, уничтожения вредных животных и паразитов, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020704461 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, а именно - противокашлевые препараты».

Представленное письмо-согласие свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации, с учетом разных областей деятельности компаний. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, поскольку имеют определенные фонетические и графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленные знаки более не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, а именно - противокашлевые препараты».

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2021, изменить решение Роспатента от 27.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020704461.