

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦАНТИКОРПОКРЫТИЯ», город Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024808469, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение « ПРОФИКОР» по заявке №2024808469 с приоритетом от 26.09.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 02, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.12.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024808469 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех

заявленных товаров 02 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с обозначением «**profcorr**», заявленным на государственную регистрацию под №2024793440 с приоритетом от 22.08.2024 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВМ КОАТИНГ», Москва, в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.12.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения различны по графическому, фонетическому и семантическому критериям определения сходства;
- сравниваемые обозначения имеют совершенно различное общее зрительное, слуховое и смысловое впечатления. Степень их сходства определяется заявителем как низкая;
- заявителем было получено письмо-согласие от ООО "ВМ КОАТИНГ", правообладателя противопоставленного заявленного обозначения, в отношении товаров 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; красители ализариновые; красители из древесины; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; краски; лаки для деревянных полов; лаки копаловые; лаки паркетные; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; морилки для древесины; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия [краски] для

рулонного кровельного материала; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; препараты анткоррозионные; разбавители для красок; разбавители для лаков; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смолы природные необработанные; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложен оригинал письма-согласия на 2 л. от ООО "ВМ КОАТИНГ".

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.12.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2024808469 в качестве товарного знака в отношении всех указанных в первоначальных материалах заявки услуг 35, 37 классов МКТУ и в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в письме-согласии (испрашиваемый перечень был уточнен заявителем на заседании коллегии 23.04.2025).

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

С учетом даты подачи (26.09.2024) заявки №2024808469 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение « ПРОФИКОР», включающее словесный элемент «ПРОФИКОР», выполненный буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024808469 испрашивается в черном, желтом, сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 02, 35 и 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «**profcorr**» по заявке №2024793440 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. По указанной заявке испрашивалась регистрация данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ. В отношении данного обозначения Роспатентом 20.05.2025 было принято решение о регистрации товарного знака, выдано свидетельство №1115067 в отношении товаров 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; красители ализариновые; красители из древесины; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; краски; лаки для деревянных полов; лаки копаловые; лаки паркетные; лаки; масла

антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; морилки для древесины; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия [краски] для рулонного кровельного материала; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; препараты антикоррозионные; разбавители для красок; разбавители для лаков; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смолы природные необработанные; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически сходные словесные элементы «ПРОФИКОР» / «profcorr». С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы являются сходными, поскольку имеет место тождество звучания начальных частей [проф-] и конечных частей [-кор]. Отличие только в одной букве "и" в середине заявленного обозначения не приводит к качественно иному его произношению.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «ПРОФИКОР» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

С точки зрения графического критерия сходства словесных обозначений, сравниваемые словесные элементы имеют некоторые визуальные различия, которые имеют второстепенное значение ввиду превалирования фонетического сходства.

Указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного обозначения по заявке №2024793440 товары 02 класса МКТУ являются различными красящими веществами, а также покрытиями, используемыми материалами для обработки различных поверхностей. Указанные в

сравниваемых перечнях 02 класса МКТУ товары относятся к продукции одной родовой категории, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, рынком сбыта и являются однородными.

Следует отметить, что однородность товаров 02 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по заявке №2024793440 на регистрацию товарного знака по заявке №2024808469 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общезвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленное обозначение не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Необходимо указать, что в тексте письма-согласия во 02 классе МКТУ приведен такой товар как «покрытия [краски] для рулонного кровельного материала». Учитывая, что данный товар не был указан в перечне заявленного обозначения, в отношении него письмо-согласие принято быть не может.

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, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; красители ализариновые; красители из древесины; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; краски; лаки для деревянных полов; лаки копаловые; лаки паркетные; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; морилки для древесины; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; препараты антикоррозионные; разбавители для красок; разбавители для лаков; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смолы природные необработанные; составы против ржавчины;

средства для предохранения древесины; сумах для лаков; терпентин [разбавитель для красок]; эмали [лаки]; фиксативы [лаки]».

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2025, изменить решение Роспатента от 13.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024808469.