

## **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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2023, поданное ООО «ПАРАФАРМ», г.Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668338, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПРОСТАТИН» по заявке № 2017730000, поданной 25.07.2017, зарегистрирован 29.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 668338 на ООО "АЛВИЛС Патент", Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 25.08.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №668338 в отношении товаров 05 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ПРОСТАТИН» и товарный знак «ПРОСТАТОН П» по свидетельству №589768, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- ООО «ПАРАФАРМ» является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 668338 в силу того, что оно является правообладателем товарного знака «ПРОСТАТОН П» и осуществляет деятельность по производству и продаже фармацевтической продукции, что подтверждается приложенными к возражению сведениями из ЕГРЮЛ;

- сравниваемые обозначения являются сходными по звуковому критерию ввиду различия в одной букве «О» у противопоставленного товарного знака и «И» у оспариваемого товарного знака;

- поскольку словесные элементы сравниваемых товарных знаков совпадают по виду шрифта, характеру букв (заглавные) и алфавиту (кириллица) сопоставляемые обозначения следует признать сходными по графическому критерию сходства обозначений;

- сравниваемые обозначения «ПРОСТАТИН»/«ПРОСТАТОН П» хотя и являются фантазийными, но через дополнительные рассуждения и домысливания можно говорить о направленности данного препарата (семантического значения), ввиду наличия корня «ПРОСТА», на лечение простатита, что является дополнительным критерием указывающим на сходство сравниваемых обозначений;

- часть товаров 5 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 668338 «добавки пищевые; добавки пищевые ферментные» является идентичной товарам 5 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 589768, остальная часть оспариваемых товаров является однородной товарам 5 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки производят общее зрительное впечатление, ассоциируются друг с другом в целом, в связи, с чем являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668338 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка товарного знака № 668338 (1);
- распечатка товарного знака № 589768 (2);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ПАРАФАРМ» (3).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты (25.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно материалам возражения (3) лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству и продаже фармацевтической продукции.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак по свидетельству №589768, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПРОСТАТИН», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №589768 представляет собой словесное обозначение «ПРОСТАТОН П», содержащее словесный элемент «ПРОСТАТОН», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а также заглавную букву «П», являющуюся неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Словесный элемент «ПРОСТАТИН» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «ПРОСТАТОН П» противопоставленного товарного знака отсутствуют в общедоступных словарно-справочных изданиях, в связи с чем семантический анализ сходства не может быть проведен.

Фонетическое сходство сопоставляемых словесных элементов «ПРОСТАТИН» и «ПРОСТАТОН» основано на совпадении подавляющего большинства гласных/согласных звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, на близости состава и очередности гласных и согласных букв. При этом имеет место тождество начальных частей обозначений «ПРОСТАТ-»/«ПРОСТАТ-», с которых начинается восприятие обозначений, и сходство конечных частей обозначений «-ИН» и «-ОН», которые отличаются двумя звуками «И» и «О». В этой связи коллегия наблюдает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Ввиду того, что сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, стандартными шрифтовыми единицами, они сближены по графическому критерию сходства. При этом визуальный критерий сходства носит второстепенный характер, поскольку сопоставляемые обозначения являются словесными и выполнены без каких-либо графических проработок.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 05 класса МКТУ «антибиотики; антисептики; бальзамы для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые ферментные; медикаменты; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты витаминные; препараты фармацевтические; средства для облегчения боли» оспариваемой регистрации являются однородными товарами 05 класса МКТУ «диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, пищевые добавки для человека и животных; биологически-активные добавки; вещества диетические для медицинских целей; волокна пищевые; 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; жир рыбий» противопоставленного товарного знака по свидетельству №589768, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «добавки пищевые, лекарственные препараты», имеют одинаковое назначение (профилактика и лечение болезней), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (аптеки, киоски лекарственных средств, через маркетплейс аптечных товаров), являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Следует указать, что высокая степень однородности товаров 05 класса МКТУ обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и об однородности вышеуказанных товаров, имеющихся в перечнях регистраций, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вышеизложенное приводит коллегию к выводу о том, что спорный товарный знак по свидетельству №668338 в отношении товаров 05 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2023, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668338 полностью.**