

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 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 06.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОДО Финанс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №620280, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**УМКАВИТ**» по заявке №2016723605 с приоритетом 28.06.2016 зарегистрирован 15.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Госреестр) за №620280 на имя Акционерного общества «Медисорб», г. Пермь (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ *«аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства, укрепляющие нервы»*.

Товарный знак « **УМКАВИТ** » по свидетельству №620280

представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем 06.08.2019, выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №620280 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, включающих словесный элемент «УМКА» (свидетельства №№ 524611, 544318, 544319, 574650);

- оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «УМКАВИТ». Товарные знаки по свидетельствам № 524611 и № 574650 лица, подавшего возражение, являются словесными и представляют собой слово «УМКА». Товарные знаки по свидетельствам № 544318 и № 544319 лица, подавшего возражение, являются комбинированными и включают доминирующий словесный элемент «УМКА». Фонетическое сходство словесных обозначений «УМКА» (ударение на первый слог) и «УМКАВИТ» (двойное ударение на первый и последний слоги) обуславливается полным фонетическим вхождением слова «УМКА» в оспариваемый товарный знак, а именно совпадением большей части звуков (4 из 7). Наличие элемента «ВИТ» в оспариваемом товарном знаке не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку определяющим фактором является тождественность четырех первых звуков, занимающих в сравниваемых словесных обозначениях начальную позицию, на которую падает логическое ударение и с которой начинается восприятие обозначения потребителем. Графический критерий сходства при сопоставлении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку оспариваемый и два из противопоставленных товарных знаков являются словесными и выполнены кириллицей, стандартными шрифтами, в одну строку. Семантическое сходство обозначений обуславливается подобием

заложенных в них понятий, идей. Значение слова «УМКА» - белый медведь (Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/280570>) известно широкому кругу носителей русского языка, не имеет деривативов и является однозначным в любом контексте. Узость семантического объема слова «УМКА» является фактором его высокой узнаваемости и различительной способности. «УМКАВИТ» является придуманным словом, искусственно образованным морфологическим способом путем сочетания морфем по законам словообразования, а именно, соединением слова «УМКА» и морфемы «ВИТ», которая может рассматриваться как вторая основа в двухосновном слове, так и выступать в функции суффикса. Слово «УМКАВИТ» не является лексической единицей какого-либо языка, отсутствует в словарях и не несет самостоятельного лексического значения. Морфема «ВИТ» является семантически слабым описательным элементом по отношению к товарам 05 класса МКТУ и не придает оспариваемому товарному знаку достаточного отличия от противопоставленных товарных знаков. Слова «ВИТА» (от латинского «VITA» - «жизнь») часто используется для образования придуманных обозначений, которыми производители маркируют витамины, витаминизированные и иные товары 05 класса МКТУ для указания на их лечебные, оздоровительные и профилактические свойства. Элементы «ВИТ», «ВИТА» являются одним из наиболее употребляемых словесных элементов для товаров 05 класса МКТУ. Примеры принадлежащих разным правообладателям, в том числе иностранным, действующих регистраций словесных товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ: «ЮНИВИТ», регистрация №246437 от 12.07.2003г.; «ПИКОВИТ», регистрация №113059 от 25.11.1994г.; «НУТРИВИТ», регистрация №245234 от 12.06.2003г.; "ЛЕОВИТ», регистрация №247547 от 12.07.2003г.; «ГУМИВИТ», регистрация №532185 от 12.02.2015г.; «УМНОВИТ», регистрация №238450 от 25.03.2003г. и другие;

- обстоятельством, увеличивающим угрозу смешения, является факт противопоставления серии знаков, в основе которой лежит элемент «УМКА». В этой ситуации оспариваемый товарный знак со сходным элементом может

восприниматься как продолжение серии. Таким образом, оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, и является сходным с ними до степени смешения, несмотря на их отдельные отличия;

- анализ перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, в отношении которых действуют регистрации противопоставляемых товарных знаков, показывает, что часть товаров является тождественными, другая часть - однородными, а именно: товары «вещества диетические для медицинских целей», «продукты диетические пищевые для медицинских целей» тождественны товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 524611, 544318, 544319; термины «добавки пищевые», «добавки минеральные пищевые», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и термин «добавки пищевые для медицинских целей», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 524611, 544318, 544319, применительно к 05 классу МКТУ, очевидно, называют одни и те же товары; товар «аминокислоты для медицинских целей» относится к биологически активным добавкам к пище и однороден товарам «добавки пищевые для медицинских целей», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 524611, 544318, 544319; термин «средства, укрепляющие нервы» может относиться как к биологически активным добавкам к пище, однородным товарам «добавки пищевые для медицинских целей», так и к фармацевтическим препаратам, однородным товару «гематоген», в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 524611, 544318, 544319. Таким образом, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, предназначены для достижения медицинских целей (лечение и профилактика болезней, оздоровление) и относятся к одному родовому понятию «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей»;

- возможность смешения сравниваемых товарных знаков в хозяйственном обороте подтверждается следующими обстоятельствами их использования. С 2016 года по 31.12.2018 товарный знак по свидетельству №524611 использовался правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании сублицензионного договора; С 01.01.2019г. по настоящее время правообладатель оспариваемого товарного знака в отношении тех же товаров и в предложениях к их продаже использует комбинированное обозначение, при этом оригинальная часть наименования товаров изменена с «Умка» на «Умкавит»;

- в соответствии с вышеизложенными доводами, оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки сходны до степени смешения, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, на момент совершения регистрации оспариваемого товарного знака действовали регистрации противопоставляемых товарных знаков, имеющих более ранний приоритет.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «УМКАВИТ» по свидетельству № 620280 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) - сублицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака № 524611;
- (2) - Отчеты об использовании товарного знака по свидетельству №524611;
- (3) - Запрос письма-согласия на регистрацию товарного знака;
- (4) - Материалы интернет-сайта umkavit.ru;
- (5) - Материалы интернет-сайта asna.ru;
- (6) - Материалы интернет-сайта arteka.ru («УМКА мультивит»);
- (7) - Материалы интернет-сайта arteka.ru («УМКА кальций»);
- (8) - Материалы интернет-сайта helptomama.ru;
- (9) - Выписка из Единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 620280 представил отзыв по мотивам возражения, поступивший в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2019.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- несмотря на то, что словесный элемент «УМКА» полностью входит в обозначение «УМКАВИТ», наличие узнаваемого и хорошо различимого на слух элемента «ВИТ», начинающегося на звонкий и твердый звук «В», дает отличительную способность оспариваемому обозначению. Фонетические различия между оспариваемым товарным знаком и серией товарных знаков лица, подавшего возражение, заключается в разном количестве слогов, согласных звуков, при этом морфема «ВИТ» существенно способствует усилению несходства сравниваемых товарных знаков;

- общее зрительное впечатление оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков не может являться второстепенным, так как обозначения «УМКА» и «УМКАВИТ» имеют значительные отличия в количестве букв, а соответственно и в длине обозначения, в наличии заглавной буквы в начале обозначения, в композиционном и цветовом решении с комбинированными противопоставляемыми товарными знаками;

- лицо, подавшее возражение, описывает в возражении исключительно семантику обозначения «УМКА», которая не совпадает с семантикой оспариваемого товарного знака согласно описанию, приведенному в заявке № 2016723605 с приоритетом от 28.06.2016г. Так, оспариваемый товарный знак имеет смысловое значение «витамины для ума», а способ образования - игра слов: сочетание слов «УМ», обозначающее способность мыслить и «ВИТ», первый слог от слова «витамины», соединительная частица «КА» связывает два слова. Действительно, «УМКАВИТ» является придуманным словом;

- бренд «УМКАВИТ» стал широко известен и узнаваем потребителями, что свидетельствует об увеличении различительной способности. Рядовой российский потребитель ассоциирует обозначение «УМКАВИТ» исключительно с АО

«Медисорб» - фармацевтическим предприятием, которое специализируется на производстве витаминных пастилок;

- сравнение перечней товаров 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 05 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары относятся к одному родовому понятию «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей». Возможность смешения сравниваемых товарных знаков, уже используемых в хозяйственном обороте, опровергается следующим: АО «Медисорб» - является производителем лекарственных средств и БАД, что является лицензионной деятельностью, недоступной для предприятий группы «ПРОДО», сбыт такого рода товаров возможен только через аптечную сеть, имеются требования к хранению, маркировке и утилизации товара. Группа предприятий «ПРОДО» - производит пищевые продукты, сбыт через продуктовые магазины, отсутствует лицензия на фармацевтическое производство, а соответственно и возможность выпуска товаров «для медицинских и фармацевтических целей».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620280, поступившие в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.08.2019г.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (10) – результат запроса в поисковой системе INTERNET «УМКА»;
- (11) - результат запроса в поисковой системе INTERNET «УМКАВИТ»;
- (12) копия лицензии на фармацевтическую деятельность АО «Медисорб»;
- (13) копия свидетельства на товарный знак №592693.

К протоколу заседания коллегии 15.10.2019 были приобщены следующие дополнительные материалы, представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем:

- образцы упаковки продукции (приложение №1 от лица, подавшего возражение);

- результаты информационных запросов по словам «УМКА», «УМКАВИТ» (приложение №2 от правообладателя).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 06.08.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.06.2016) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

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.

Согласно пункту 42 Правил 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 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 по основаниям,

предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак « **УМКАВИТ** » по свидетельству №620280 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №620280 основано на наличии сходных товарных знаков лица, подавшего возражение, зарегистрированных, в том числе, для товаров 05 класса МКТУ:

Умка [1]

Товарный знак по свидетельству №524611 (приоритет 25.12.2012) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

УМКА [2]

Товарный знак по свидетельству №574650 (приоритет 30.05.2014) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.



[3]

Товарный знак по свидетельству №544318 (приоритет 27.12.2013) является комбинированным. В центре композиции расположена горизонтально ориентированная фигура эллиптической формы голубого цвета, поверх которой расположены словесный элемент «УМКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изображение игрушечного медвежонка. Обозначение выполнено на фоне орнамента из разноцветных ромбических фигур.



[4]

Товарный знак по свидетельству №544319 (приоритет 27.12.2013) является комбинированным. В нижней части обозначения расположен словесный элемент «УМКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а в верхней части - изображение игрушечного медвежонка.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] показал следующее. Противопоставленные товарные знаки включают в себя в качестве основного словесный элемент «УМКА» (словесный элемент «УМКА» имеет значение – белый медведь (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992)).

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обосновано совпадением двух слогов «УМ-КА» из трех, четырех букв из 7 и их расположением относительно друг друга.

Факт того, что в словесном элементе кроме корня «УМКА» присутствует морфема «ВИТ», не свидетельствует о несходстве сравниваемых словесных элементов.

Семантически морфема «ВИТ» латинского происхождения имеет значение «витализм», «витальный», «витамин», используется в области фармакологии в

названиях лекарственных препаратов, поэтому семантически воспринимается как указание назначения товаров 05 класса МКТУ.

Логическое ударение в оспариваемом товарном знаке «УМКАВИТ» падает на морфему «УМКА», которая обладает словарным значением - белый медведь (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992)).

На основе изложенного, следует сделать вывод о смысловом ассоциировании друг с другом словесных элементов «УМКА» и «УМКАВИТ».

Визуальный критерий является второстепенным, однако, выполнение словесного элемента во всех случаях буквами русского алфавита сближает сравниваемые товарные знаки по графическому признаку сходства.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ *«вещества диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей»*, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, совпадают с товарами 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3-4].

Товары *«добавки пищевые; добавки минеральные пищевые»*, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, относятся к родовой группе товаров *«добавки пищевые для медицинских целей»*, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 3-4].

Товары *«аминокислоты для медицинских целей; средства, укрепляющие нервы»*, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, являются средствами для медицинских целей, однородны пищевым добавкам и прочим диетическим продуктам для медицинских целей, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по назначению, условиям реализации, кругу потребителей; кроме того, сравниваемые товары могут иметь те же потребительские свойства и функциональное назначение, следовательно, обладают признаком взаимозаменяемости.

Таким образом, все товары, имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки.

Следует заметить, что наличие «серии» противопоставляемых товарных знаков (наличие одного и того же доминирующего словесного элемента «УМКА», несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков) усугубляет вероятность смешения оспариваемого товарного знака с противопоставляемыми товарными знаками.

Кроме того, коллегия принимает во внимание данные о фактическом использовании сравниваемых обозначений в одном потребительском сегменте на рынке диетической и фармацевтической продукции; о наличии договорных отношений (сублицензионный договор №ПМ-2016/0170 от 01 октября 2016 г. о предоставлении права использования словесного товарного знака «УМКА» по свидетельству №524611 между лицом, подавшим возражение (лицензиат), и правообладателем оспариваемого товарного знака (сублицензиат)), что подтверждает совместное использование сторонами спора товарного знака «УМКА» в гражданском обороте.

Изложенные обстоятельства дополнительно свидетельствуют о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, одному производителю.

Проведенный анализ свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №620280 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №620280 недействительным полностью.