

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение от 26.06.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕОВИТ нутрио», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740478, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011740478 с приоритетом от 09.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ФИТОСЛИМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.04.2013 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ и всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 03, 05 классов МКТУ и всех товаров 29, 32 классов МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение воспроизводит, согласно сведениям из Интернета, название препарата,

производимого иным лицом (ООО «Артлайф») и зарегистрированного ранее даты подачи рассматриваемой заявки на регистрацию товарного знака, в силу чего заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя части указанных в заявке товаров 05 класса МКТУ.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05, 29 и 32 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 406516 («VITA SLIM») и со знаками по международным регистрациям №№ 1030288 («Vitaslim») и 1072866 («PHYTOSTIM»), правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) биологически активная добавка к пище «Фитослим Актив», производителем которой является ООО «Артлайф», была действительно зарегистрирована 13.08.2009 за № 77.99.11.3.У.7684.8.09, но у данной компании отсутствуют охранные документы на товарный знак «Фитослим Актив», а также нет сведений об известности потребителю указанного препарата;

2) ООО «Артлайф» неправомерно использовало обозначение «Фитослим Актив», поскольку биологически активную добавку к пище «ФИТОСЛИМ» выпускало ранее ЗАО «Гринвуд», правообладатель товарного знака «ФИТОСЛИМ» по свидетельству № 218406 с приоритетом от 25.10.2000, однако в настоящее время ЗАО «Гринвуд» не производит данный препарат, а действие указанной регистрации товарного знака в связи с истечением срока было прекращено 26.10.2010;

3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;

4) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются количеством слов и букв и составом букв.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ФИТОСЛИМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.12.2011 испрашивается в отношении товаров 03, 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно воспроизводит начальную («сильную») часть наименования биологически активной добавки к пище «Фитослим Актив», зарегистрированной, как было отмечено и самим заявителем, на имя иного лица ранее даты (09.12.2011) подачи рассматриваемой заявки на регистрацию товарного знака.

Так, биологически активная добавка к пище «Фитослим Актив», согласно сведениям Поискового сервера по реестрам Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы России (см. <http://fp.crc.ru>), прошла государственную регистрацию по свидетельству № 77.99.11.3.У.7684.8.09 от 13.08.2009 на имя ООО «Алтафит», Алтайский край. Производителем данной продукции в свидетельстве указано ООО «Артлайф», Томская область.

Кроме того, биологически активная добавка к пище «Фитослим Актив» была зарегистрирована в Реестре свидетельств о государственной регистрации в рамках ТС ЕврАзЭС (см. там же) по свидетельству № RU.77.99.11.003.Е.021997.05.11 от 20.05.2011 с указанием тех же лиц (ООО «Артлайф» и ООО «Алтафит») в качестве производителя продукции и получателя свидетельства соответственно.

Сведения о данной продукции и вышеуказанных свидетельствах на нее также приведены, в частности, в Федеральном реестре БАД (см. <http://obad.ru/registrbad>), в Справочнике лекарств РЛС (см. <http://www.rlsnet.ru>) и на сайтах ООО «Алтафит» (см. <http://www.fitoslim.ru>, <http://altafit.ru>).

Присутствие в сети Интернет соответствующих сведений позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей об указанной продукции и ее производителе. При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации (сети Интернет) было установлено, что в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки на регистрацию товарного знака на имя заявителя обозначение «ФИТОСЛИМ» уже использовалось иным лицом для индивидуализации биологически активной добавки к пище.

В свою очередь, анализ приведенного в заявке перечня товаров показал, что некоторые из указанных в нем товаров 05 класса МКТУ представляют собой различные лекарственные средства, пищевые добавки и диетические вещества для

медицинских целей, которые являются однородными с вышеупомянутой продукцией.

Следовательно, такого рода товары, индивидуализируемые заявленным обозначением, могут быть восприняты потребителем как товары, произведенные ООО «Артлайф» и/или при согласии владельца упомянутых выше свидетельств – ООО «Алтафит», то есть применение заявленного обозначения в отношении этих товаров способно вызвать в сознании потребителя представление об их принадлежности не заявителю, а иному лицу.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе данных товаров 05 класса МКТУ, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя этих товаров.

Что касается доводов возражения о неправомерности использования обозначения «Фитослим Актив» ООО «Артлайф» в нарушение прав ЗАО «Гринвуд» на товарный знак «ФИТОСЛИМ» по свидетельству № 218406, регистрация которого действовала до 25.10.2010, то следует отметить, что они не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу, поскольку не опровергают вышеизложенных сведений и выводов и не могут выступать в качестве обоснования правомерности притязаний заявителя на соответствующее обозначение. Отсутствуют какие-либо сведения об использовании именно заявителем такого или сходного обозначения.

Ввиду изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части товаров 05 класса МКТУ.

Относительно противопоставленных знаков по свидетельству № 406516 (с приоритетом от 23.01.2009) и по международной регистрации № 1072866 (с приоритетом от 04.03.2011) следует отметить, что они представляют собой

словесные обозначения «VITA SLIM» и «PHYTOSTIM», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1030288 (с приоритетом от 25.09.2009) представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «Vitaslim», поскольку он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Правовая охрана противопоставленным знакам была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 03, 05, 29 и 32 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слова «ФИТОСЛИМ», «Vitaslim», «PHYTOSTIM» и словосочетание «VITA SLIM» имеют близкий состав согласных и гласных звуков и совпадающие звукосочетания, в силу чего они ассоциируются друг с другом в целом.

Так, отличия между входящими в данные слова в аналогичном порядке звуками «ф» – «в» («v») и «о» – «а» не оказывают решающего влияния на восприятие этих слов в целом, поскольку звуки «ф» – «в» являются парными согласными, а звуки «о» – «а» – редуцированными безударными гласными, то есть очень близкими при восприятии слов на слух.

Отличие в словах «ФИТОСЛИМ» и «PHYTOSTIM» только в один согласный звук («л» – «т») в средних частях таких достаточно длинных слов также не имеет решающего значения при восприятии этих слов в целом.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению, количеству слов и букв, составу букв и наличию изобразительного элемента в знаке по международной регистрации № 1030288) имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по

всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого и было установлено сходство данных знаков.

Кроме того, необходимо отметить и то, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом также и в силу близости заложенных в них понятий и идей, так как они представляют собой сложные слова и словосочетание, которые состоят из слов с идентичными или близкими значениями.

Так, «фито...» и «phyto...» (от греч. «phyton» – «растение») представляют собой начальные части сложных слов «ФИТОСЛИМ» и «РHYTOSTIM», вносящие в них значение «имеющий отношение к растениям, благотворно влияющим на здоровье людей» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь иноязычных слов, Толковый словарь Ефремовой»).

В свою очередь, слово «vita» означает, в частности, в переводе с латинского языка «жизнь», с итальянского языка – «жизнь, здоровье» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). В частности, жизнь – это состояние организма в стадии роста, развития и разрушения (жизнь человека, жизнь растений) (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь Ушакова»).

Составная часть «...слим» сложного слова «ФИТОСЛИМ» является транслитерацией буквами русского алфавита составной части «...slim» сложного слова «Vitaslim» и соответствующего слова в словосочетании «VITA SLIM». Слово «slim» в переводе с английского языка означает «стройный, тонкий, худой» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 03 класса МКТУ (относящиеся к косметическим и парфюмерным изделиям), товары 05 класса МКТУ (относящиеся к лекарственным, гигиеническим и диетическим средствам), товары 29 класса МКТУ (относящиеся к продуктам питания и пищевым ингредиентам) и товары 32 класса МКТУ (относящиеся к пиву, безалкогольным напиткам и составам для их изготовления), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03, 05, 29 и 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

В силу указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05, 29 и 32 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 406516 и со знаками по международным регистрациям №№ 1030288 и 1072866.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения также и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части товаров 03, 05 классов МКТУ и всех товаров 29, 32 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.04.2013.