

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2016, поданное компанией ПРОБИ АБ, Швеция (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558757, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014724835 с приоритетом от 25.07.2014 зарегистрирован 02.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №558757 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Ханкинтатукку Арно Латвус Ой, Финляндия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПРОБИМАКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №558757 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании ПРОБИ АБ принадлежат исключительные права на словесный товарный знак «PROBI» по международной регистрации №1085907, с приоритетом от 25.05.2011, охраняемый в отношении товаров 01, 05, 29 и 32 классов МКТУ, а также на комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПРОБИ-

БАКТ» по свидетельству №540628, с приоритетом от 16.08.2013, зарегистрированный в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №558757 является сходным до степени смешения со знаком «PROBI» по международной регистрации №1085907 и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПРОБИ-БАКТ» по свидетельству №540628 в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак произносится как [ПРО-БИ-МАКС]. У данного слова отсутствует ударение, закрепленное в словарях, следовательно, при прочтении слова российские потребители могут поставить ударение на любой слог, либо произнести слово с двойным ударением - на первый и последний слоги.

- обозначение по международной регистрации №1085907 «PROBI» произносится как [ПРО-БИ]. Ввиду фантазийного характера слова у него также отсутствует фиксированное ударение, в связи с чем ударным может выступать как первый, так и второй слог. Представляется очевидным, что в сравниваемых знаках «ПРОБИМАКС» и «PROBI» полностью совпадают два слога таким образом, что присутствует полное фонетическое вхождение более раннего знака в состав оспариваемого обозначения;

- товарный знак по свидетельству №540628 произносится в три слога как [ПРО-БИ-БАКТ]. При сравнении обозначений «ПРОБИМАКС» [ПРО-БИ-МАКС] и «ПРОБИБАКТ» [ПРО-БИ-БАКТ] усматривается наличие нескольких признаков фонетического сходства, а именно: совпадение семи звуков из девяти, одинаковое расположение совпадающих звуков в сравниваемых знаках, наличие двух совпадающих слогов [ПРО-БИ] и их одинаковое расположение, близость состава гласных и согласных звуков, доминирующий характер совпадающих частей обозначений;

- элементы «МАКС» и «БАКТ» являются слабыми элементами обозначений ввиду частого использования в качестве формант в составе различных знаков, а также ввиду их описательного характера (например, ВОЛМАКС св-во № 190198, ГЕРИМАКС GERIMAX св-во № 268592, ОФРАМАКС св-во № 5728369, ЛАВОМАКС св-во № 238906, МОКСИБАКТ по св-ву № 452453, КЛАРБАКТ

CLARBACT № 309350, УРОБАКТ № 457150, ЛИЗОБАКТ № 258997, РИНОБАКТ № 520782). Таким образом, сильными элементами обозначений является оригинальный элемент ПРОБИ;

- «PROBI» и его транслитерация «ПРОБИ» будут восприниматься потребителями одинаковым образом, либо в качестве фантазийных слов без семантических связей с конкретными понятиями, предметами и явлениями, либо в качестве ассоциаций со словом «пробы», создавая в сознании потребителей определенные смысловые образы. Следовательно, сравниваемые обозначения могут обладать таким признаком сходства, как подобие заложенных понятий и идей;

- при сравнении знаков «PROBI» и «ПРОБИМАКС», а также «ПРОБИБАКТ» и «ПРОБИМАКС» прослеживается большинство из признаков визуального сходства, предусмотренных законодательством, а также некоторые различия. Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №1085907 различаются между собой по признаку выполнения буквами различных алфавитов, а обозначения по свидетельствам №558757 и №540628 - несовпадением регистра букв и наличием точечного элемента в более раннем знаке. Однако с учетом словесного характера сравниваемых знаков, указанные различия не являются достаточными для исключения вероятности смешения сравниваемых обозначений;

- товары 05 класса МКТУ, содержащиеся в противопоставленных знаках такие как «фармацевтические и ветеринарные препараты; вещества диетические для медицинских целей; препараты бактериологические и культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей» и товары 05 класса МКТУ оспариваемого обозначения относятся к одному виду, имеют общее назначение и могут изготавливаться из одного и того же сырья.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558757 недействительным в отношении всех товаров класса 05 МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Публикация товарного знака № 558757, на 1 л.;
2. Публикация международной регистрации № 1085907, на 11 л.;
3. Частичный перевод на русский язык;
4. Публикация товарного знака № 540628, на 1 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не показан факт введения товара под товарными знаками «PROBI» и «Проби Бакт» на российский рынок, а наличие свидетельств на товарные знаки не является достаточным аргументом, показывающим заинтересованность;

- под товарным знаком «ПРОБИМАКС» выпускается биологически активная добавка;

- сравниваемые обозначения нельзя назвать сходными до степени смешения по смысловому значению, ввиду его отсутствия;

- существует множество регистраций для товаров 05 класса МКТУ в состав которых входит элемент «PROBI»;

- фонетически сравниваемые знаки имеют отличия, поскольку слово «ПРОБИМАКС» относится к сложным словам, в которых ударение, действительно, двойное, поэтому, в отличие от слова «PROBI», в слове «ПРОБИМАКС» можно зафиксировать ударение, исходя из способа его образования;

- графически сравниваемые знаки имеют отличия, несмотря на то, что они выполнены стандартным шрифтом, поскольку есть отличия в толщине шрифта, кроме того в противопоставленном знаке «Проби Бакт» присутствует графический элемент в виде круга;

- массовое производство лекарственных препаратов, содержащих пробиотики, различными фармацевтическими компаниями, указывает на то, что обозначение «PROBI» «размывается» на рынке товаров и не несет в себе различительную функцию;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является владельцем товарного знака «PROBIMAX 8» по свидетельству №246940 на территории Финляндии с 2009 года в отношении товаров 05 класса МКТУ, это говорит о том, что продукция правообладателя оспариваемой регистрации могла стать известной потребителям раньше, чем продукция лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №558757.

К отзыву были приложены следующие материалы:

5. Распечатка с сайта компании «Probi AB», где показана карта реализации производимой продукции;

6. Распечатки с разных сайтов из Интернета, подтверждающие отсутствие препарата «Проби Макс» на 5 л. в 1 экз.;

7. Скриншоты с домашней страницы Яндекс, показывающие информацию, которая выявляется при поиске по слову «ПРОБИБАКТ» на 2 л. в 1 экз.;

8. Информация о пробиотике «ПРОБИБАКТ», производимом на Украине ПП НПФ «АВЩЕНА» на 2 л. в 1 экз.;

9. Отчет по результатам поиска словесного обозначения «ПРОБИ», проведенного в автоматизированной поисковой системе товарных знаков «ZNAKI.RU» на 6 л. в 1 экз.;

10. Распечатка информации о пробиотиках, предлагаемых компанией «BAYER» на 1 л. в 1 экз.;

11. Распечатка информации о пробиотиках, производимых компанией «Такеда Фармасьютикалс» на 2 л. в 1 экз.;

12. Распечатка с сайта probiotix.ru, подтверждающая факт производства пробиотиков разными производителями на 5 л. в 1 экз.;

13. Скриншоты домашней страницы Яндекс, на которой показаны варианты, которые предлагает система при введении слов «PROBI» и «ПРОБИ» на 2 л. в 1 экз.;

14. Копия финской регистрации товарного знака «PROBIMAX 8», № 246940 на 2 л. в 1 экз.

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

С учетом даты приоритета (25.07.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Противопоставленный знак «PROBI» [1] по международной регистрации №1085907 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №540628 является комбинированным и состоит из двух словесных элементов «Проби» и «Бакт», выполненных жирным шрифтом буквами русского алфавита и разделенных между собой графическим элементом в виде черного круга. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесные элементы «PROBI»/ «Проби» противопоставленных знаков [1-2] фонетически входят в состав оспариваемого товарного знака. Наличие элемента «МАКС» в оспариваемом обозначении не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является совпадение пяти первых букв, с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений. Кроме того, элемент «МАКС», входящий в состав оспариваемого товарного знака и элемент «БАКТ», входящий в состав противопоставленного товарного знака [2] являются слабыми, описательными элементами по отношению к товарам 05 класса МКТУ, так как часто используются в качестве форманты в составе различных товарных знаков (например, товарный знак «ВОЛМАКС» по свидетельству №190198, товарный знак «ГЕРИМАКС GERIMAX» по свидетельству №268592, товарный знак «ОФРАМАКС» по свидетельству №5728369, товарный знак «ЛАВОМАКС» по свидетельству №238906, товарный знак «МОКСИБАКТ» по свидетельству №452453, товарный знак «КЛАРБАКТ

CLARBACT» по свидетельству №309350, товарный знак «УРОБАКТ» по свидетельству № 457150, товарный знак «ЛИЗОБАКТ» по свидетельству №258997, товарный знак «РИНОБАКТ» по свидетельству №520782).

В смысловом отношении оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, поэтому, не имеют конкретных значений.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 05 класса МКТУ «аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые, в том числе биологически активные добавки к пище; медикаменты для человека; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; 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; кислоты для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 05 класса МКТУ «Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for

stopping teeth; dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermins; fun-gicides, herbicides; bacteriological preparations and preparations of microorganisms for medical and veterinary use, namely probiotic bacteria and bacteria cultures being ingredients for dietetic substances for pharmaceutical, medical and veterinary use; media for bacteriological culture.» противопоставленного знака [1], и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов; препараты для изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; препараты бактериологические и культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей, в том числе пробиотические бактерии и культуры бактерий, входящие в состав диетических веществ для фармацевтических, медицинских и ветеринарных целей; среды питательные для культур бактерий» противопоставленного знака [2], относятся к фармацевтическим и ветеринарным препаратам, диетическим веществам для медицинских целей, имеют одно назначение (используются для лечения или профилактики заболеваний), то есть являются однородными.

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2016, следует отметить, что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №558757 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558757 недействительным полностью.