

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 25.03.2021, поданное компанией «Орион Корпорейшн», Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717844 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «ФЕРТИНА» по заявке №2019717844, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров (далее – решение Роспатента).

Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «FERTIN PHARMA» (м.р. № 1089850 (1) - приоритет от 12.07.2011), зарегистрированным на имя Fertin Pharma A/S, Industrivej 8 DK-7120 Vejle Ost в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарными знаками «ZERTINA», «ЦЕРТИНА» (св-во № 471514 (2) - приоритет от 22.04.2011, св-во № 471513 (3) - приоритет от 22.04.2011), зарегистрированными на Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "НТК", 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Шоферов, 11"О", в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ФЕРТИМИН» (св-во № 466746 (4) - приоритет от 25.03.2011), зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "ОКТАВА ХОЛДИНГ", 127224, Москва, пр-д Шокальского, д.50, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «MARTINA» (св-во № 232866 (5) - приоритет от 23.04.2001, срок действия регистрации продлен до 23.04.2021), зарегистрированным на ПТ.МАРТИНА БЕРТО (корпорация, организованная по законам Индонезии), Джл.Пулокамбинг II № 1, Кавасан Индустри Пулогадунг, Джакарта 13930, Индонезия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ

В поступившем возражении, а также дополнении к нему от 15.06.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетически сопоставляемые обозначения являются несходными, поскольку отличаются звучанием некоторых частей обозначений;

- различия по графическому критерию обусловлены выполнением словесных элементов буквами разных алфавитов, визуальным несхождением частей обозначений;

- заявленное обозначения является фантазийным, противопоставленный товарный знак (5) представляет собой женское имя Мартина, в этой связи знаки не являются сходными по семантике;

- в ходе экспертизы поданного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «**Fertina Фертина**» по заявке №2016741696 был противопоставлен только один сходный до степени смешения товарный знак «FERTIN PHARMA» по международной регистрации № 1089850 (1), поэтому противопоставленные заявленному обозначению товарные знаки (2-5) можно признать не сходными;

- противопоставленные товарные знаки (2, 3) зарегистрированы в отношении очень узкого перечня товаров 5 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые, молоко белковое», которые не являются однородными заявленным товарам 5 класса МКТУ, а именно «витамины», поскольку они ориентированы на разный круг потребителей;

- заявленное обозначение активно используется на территории Российской Федерации в отношении заявленного перечня товаров 5 класса МКТУ и правообладатели противопоставленных товарных знаков никогда не предъявляли заявителю претензий относительно данного использования, что косвенно подтверждает их согласие с регистрацией и использованием заявленного обозначения на территории Российской Федерации;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения «ФЕРТИНА» в качестве товарного знака по заявке №2019717844 в отношении ограниченного перечня товаров 5 класса МКТУ «витамины, добавки к пище биологически активные и лечебные пищевые добавки для человеческого использования, за исключением лечебной жевательной резинки, лечебных пастилок и других жевательных продуктов»;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (4) была досрочно прекращена по заявлению правообладателя;

- сроки действия противопоставленных товарных знаков (2, 3, 5) истекли;

- заявитель является правообладателем товарного знака «FERTINA» по свидетельству №819126 в отношении товаров 05 класса МКТУ «витамины, добавки к пище биологически активные и лечебные пищевые добавки для человеческого использования, за исключением лечебной жевательной резинки, лечебных пастилок и других жевательных продуктов».

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего ограниченного перечня товаров 5 класса МКТУ «витамины, добавки к пище биологически активные и лечебные пищевые добавки для человеческого использования, за исключением лечебной жевательной резинки, лечебных пастилок и других жевательных продуктов».

К возражению приложены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) [1];

- сведения о противопоставленных товарных знаках (2-5) [2];

- регистрация товарного знака по свидетельству №819126 [3];

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2019717843 требованиям законодательства [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.04.2019) поступления заявки №2019717844 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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).

Согласно пункту 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФЕРТИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным

шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 05 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (4) досрочно прекращена полностью на основании заявления правообладателя от 09.06.2021 (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации: 29.06.2021). В этой связи противопоставление в виде товарного знака (4) может быть снято в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией учтено представленное заявителем письмо-согласие [1] от правообладателя противопоставленного знака (1), в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2019717844 в отношении товаров 05 класса МКТУ «витамины, добавки к пище биологически активные и лечебные пищевые добавки для человеческого использования, за исключением лечебной жевательной резинки, лечебных пастилок и других жевательных продуктов».

Таким образом, противопоставленный товарный знак также не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент “ZERTINA”, выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в красном, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом, белом, светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент “ЦЕРТИНА”, выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в красном, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом, белом, светло-

коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (5) представляет собой словесное обозначение «**MARTINA**», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3, 5) показал следующее.

Сравниваемые обозначения не зафиксированы в каких-либо словарно-справочных изданиях, поэтому провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, одинаковым количеством слогов, одинаковым количеством букв, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2, 3) фонетически отличаются только одной первой буквой («Ф» и «Z», «Ц»), противопоставленный товарный знак (5) имеет отличие в первых букв буквах («ФЕ» и «МА»), остальные все буквы в обозначениях фонетически тождественны.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) визуально являются сходными, так как выполнены буквами одинакового алфавита. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2, 5) имеют некоторые отличия, заключающиеся в исполнении слов буквами разных алфавитов. Однако, общее зрительное впечатление в данном случае не может быть признано определяющим критерием для установления сходства (отсутствия сходства) сравниваемых обозначений, поскольку высокая степень фонетического сходства обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Что касается довода заявителя об истечении срока правовой охраны противопоставленных товарных знаков (2, 3, 5), то коллегия, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 1491 Кодекса, не может снять имеющееся противопоставление до истечения предусмотренного упомянутой нормой шестимесячного срока.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2, 3, 5) являются сходными, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2, 3, 5) показал следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «витамины, добавки к пище биологически активные и лечебные пищевые добавки для человеческого использования, за исключением лечебной жевательной резинки, лечебных пастилок и других жевательных продуктов» и товары 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые, молоко белковое», указанные в перечне противопоставленных знаков (2, 3), товаров 05 класса МКТУ «пищевые минеральные добавки, диетические пищевые продукты для медицинских целей, диетические напитки для медицинских целей, витаминные препараты», приведенных в перечне противопоставленного знака (5), являются однородными, поскольку они соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей, в связи с чем их следует отнести к категории однородных товаров.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Следует также принять во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Таким образом, установленная высокая степень фонетического сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (2, 3, 5) и высокая степень однородности проанализированных товаров 05 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров. Данный вывод совпадает с позицией пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Довод заявителя о том, что у него имеется регистрация товарного знака «FERTINA» по свидетельству №819126 в отношении товаров 05 класса МКТУ не может быть положен в основу вывода о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в деле документов и фактических обстоятельств.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, как противоречащее положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2020.