

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 30.12.2020 возражение компании Орион Корпорейшн, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725721, при этом установила следующее.

APTUS FELILYSIN

Словесное обозначение « **APTUS FELILYSIN** » по заявке №2019725721 заявлено на регистрацию 30.09.2019 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 31.08.2020, сводятся к тому, что

заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со словесными товарными знаками «FITOLIZYN / PHYTOLYZIN / ФИТОЛИЗИН», зарегистрированными по свидетельствам №618584 (с приоритетом от 28.07.16), №608446, №616394 (с приоритетом от 17.05.16), №346920 (с приоритетом от 30.03.07), а также по международным регистрациям №967777 (с приоритетом от 28.09.18), № 967776 (с приоритетом от 30.12.08), №834676 (с приоритетом от 20.08.04), на имя СВИСС ФАРМА ИНТЕРНЕСНЛ АГ, Вальдманнштрассе 8, 8001, Цюрих, Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к следующему.

В заявленном обозначении сильным элементом, на которое падает логическое ударение и которое в наибольшей степени способствует запоминанию потребителем обозначения – является словесный элемент «APTUS», с которого начинается прочтение обозначения. Данный элемент не только отсутствует в серии противопоставленных товарных знаков, но и является образующим серию товарных знаков заявителя. Так, заявителю принадлежат права на товарные знаки

« **APTUS URIBALANCE** »,

« **APTUS ТЕНОВАКТ** »,

« **APTUS АТТАРЕСТИН** »,

« **APTUS NUTRISAL** »,

« **APTUS CALPHOSUM** »,

« **APTUS BIORION** »,

« **APTUS EFORION** », «

APTUS », «

APTUS
АПТУС

» по свидетельствам

№№№ 741884, 741852, 741831, 741907, 741906, 741905, 741904, 737771, 525407.

Указанное, по мнению заявителя, не позволяет смешивать заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки.

Согласно применяемым к названию лекарственных средств методических рекомендаций в сравниваемых наименованиях отличия составляют более трех букв, следовательно, соответствуют требованиям.

При этом часть словесного элемента «FELLYSIN» - «ЛИЗИН» представляет собой название алифатической аминокислоты с выраженными свойствами основания. Часть словесного элемента «ФИТОЛИЗИН» - «ФИТО» - представляет собой принадлежность к растениям. Учитывая изложенное, заявитель полагает семантическое и фонетическое несходство сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725721.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.05.2019) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное словесное обозначение « **APTUS FELILYSIN** » по заявке №2019725721 с приоритетом от 30.05.2019 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2019725721 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак

ФИТОЛИЗИН NEFROCAPS

« » [1] по свидетельству №618584 с приоритетом от 28.07.2016, выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак

FITOLIZYN ФИТОЛИЗИН

« » [2] по свидетельству №608446 с приоритетом от 17.05.2016, выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак

ФИТОЛИЗИН НЕФРОКАПС

« » [3] по свидетельству №616394 с приоритетом от 17.05.2016 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ФИТОЛИЗИН**» [4] по свидетельству № 346920 с приоритетом от 30.03.2007, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ФИТОЛИЗИН**» [5] по международной регистрации №967777 с приоритетом от 23.01.2008, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ *«Antiseptics, biological preparations for medical purposes, preparations of trace elements for human consumption, food supplements for medical use, pharmaceutical medicines for humans, tonics (medicines), balms for medical purposes, oils for medical use, analgesics, pharmaceutical preparations for skin care, decoctions for pharmaceutical purposes, anti-uric preparations, syrups for pharmaceutical purposes, germicides, antiparasitic preparations, tranquillizers, medicinal herbs (Антисептики, биологические препараты медицинского назначения, препараты микроэлементов для потребления человеком, пищевые добавки медицинского назначения, фармацевтические препараты для человека, тоники (лекарственные средства), бальзамы медицинского назначения, масла медицинского назначения, анальгетики, фармацевтические препараты для ухода за кожей, отвары фармацевтического назначения, противомочевые препараты, сиропы фармацевтического назначения, бактерициды, противопаразитарные препараты, транквилизаторы, лекарственные травы)»*.

Противопоставленный товарный знак «PHYTOLYZIN» [6] по международной регистрации №967776 с приоритетом от 23.01.2008, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ *«Antiseptics,*

biological preparations for medical purposes, preparations of trace elements for human consumption, food supplements for medical use, pharmaceutical medicines for humans, tonics (medicines), balms for medical purposes, oils for medical use, analgesics, pharmaceutical preparations for skin care, decoctions for pharmaceutical purposes, anti-uric preparations, syrups for pharmaceutical purposes, germicides, antiparasitic preparations, tranquilizers, medicinal herbs (Антисептики, биологические препараты медицинского назначения, препараты микроэлементов для потребления человеком, пищевые добавки медицинского назначения, фармацевтические препараты для человека, тоники (лекарственные средства), бальзамы медицинского назначения, масла медицинского назначения, анальгетики, фармацевтические препараты для ухода за кожей, отвары фармацевтического назначения, препараты, способствующие уменьшению мочевой кислоты, сиропы фармацевтического назначения, бактерициды, противопаразитарные препараты, транквилизаторы, лекарственные травы)».



Противопоставленный комбинированный знак «**ФИТОЛИЗИН**» [7] по международной регистрации №834676 с приоритетом от 20.08.2004, состоит из словесных элементов «ФИТОЛИЗИН», транслитерированных буквами разных алфавитов, при этом верхний словесный элемент выполнен в темном овале. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для

указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ обозначения по заявке №2019725721 и противопоставленных знаков [1-7] показал следующее.

Все сравниваемые обозначения являются словесными, за исключением противопоставленного товарного знака [7], в котором словесные элементы также занимают доминирующее положение, а простая геометрическая фигура не придаёт словесным элементам качественно иного уровня восприятия. При этом противопоставленные товарные знаки [1-7] объединены одним общим словесным элементом «ФИТОЛИЗИН», образующим серию знаков.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «FELILYSIN», который занимает доминирующее пространственное положение. Словесный элемент «FELILYSIN» заявленного обозначения и словесные элементы «ФИТОЛИЗИН»/«FITOLYSIN», «PHYTOLYSIN» характеризуются совпадением конечной части «LYSIN», близким звучанием первого слога «FE» и «ФИ» соответственно, и отличаются только вторым слогом «LI» и «ТО». При этом сравниваемые словесные элементы характеризуются одинаковым количеством слогов, одинаковой длиной звукового ряда с совпадением 7 букв из 9. Указанное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов. Присутствие при этом дополнительного словесного элемента «APTUS» в заявленном обозначении, а также присутствие дополнительного словесного элемента «NEFROCAPS» в противопоставленном товарном знаке [1], «НЕФРОКАПС» в противопоставленном товарном знаке [3] не приводит к отсутствию ассоциирования фонетически сходных словесных элементов «FELILYSIN» и «ФИТОЛИЗИН» друг с другом.

Что касается семантического критерия, то словесный элемент «aptus» заявленного обозначения в переводе с латыни на русский язык имеет значения «пригодный, подходить для» (https://roman_law_la_ru.academic.ru/619/aptus).

Словесный элемент «FELILYSIN» является вымышленным, его значение отсутствует в словарных источниках информации. При этом значение словесного элемента «aptus» не позволяет сделать вывод о дополнительном семантическом значении. Напротив, его значение акцентирует внимание на следующем за ним, вымышленном словесном элементе «FELILYSIN». Однако при отсутствии лексического значения у противопоставленных товарных знаков, объединенных словесным элементом «ФИТОЛИЗИН», семантический критерий сходства не применяется.

С точки зрения визуального критерия имеют место некоторые отличия, которые не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-7] следует признать сходными друг с другом, за счет установленного фонетического и графического сходства словесного элемента ««FELILYSIN» с элементом «ФИТОЛИЗИН», образующим серию противопоставленных товарных знаков [1-7].

Анализ заявленного перечня товаров показал, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для следующих товаров 05 класса МКТУ *«ветеринарные медикаменты, отпускаемые без рецепта; лекарственные пищевые добавки для домашних животных; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; корма лечебные для животных; препараты с микроэлементами для животных; витамины для животных».*

Перечисленные товары относятся к родовой группе товаров «Препараты ветеринарные; Препараты для медицинских и ветеринарных целей».

Противопоставленные товарные знаки [1-7] зарегистрированы как в отношении тождественных позиций, так и в отношении товаров, относящихся к той же родовой группе.

Так, товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2019725721, однородны товарам 05 класса МКТУ *«медицинские и ветеринарные препараты и средства; диетические добавки и диетические препараты»* противопоставленного товарного знака [3], товарам 05 класса МКТУ *«ветеринарные препараты;*

диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей; пищевые добавки для человека и животных» противопоставленного товарного знака [1], товарам 05 класса МКТУ «*медицинские и ветеринарные препараты и средства; диетические добавки и диетические препараты*» противопоставленного товарного знака [2-4], товарам «*пищевые добавки медицинского назначения, биологические препараты медицинского назначения*» противопоставленных международных регистраций [5-7].

Сопоставляемые товары 05 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков относятся к одному роду товаров «Препараты, средства и вещества медицинские, фармацевтические; ветеринарные препараты; Пищевые добавки», имеют близкие свойства и назначение (улучшение состояния здоровья), следовательно, являются однородными.

В этой связи следует сделать вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2019725721 и противопоставленных товарных знаков [1-7] в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о наличии у заявителя серии знаков, объединенных словесным элементом «APTUS» и проанализировала принадлежащие заявителю регистрации. Вместе с тем, требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не допускают регистрацию обозначений сходных до степени смешения с зарегистрированными ранее товарными знаками третьих лиц. В настоящем заключении выше коллегией установлено сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, несмотря на присутствие в составе заявленного обозначения словесного элемента «APTUS». Таким образом, довод правообладателя о наличии у него серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «APTUS», не опровергает выводы коллегии о сходстве до степени смешения

обозначения « **APTUS FELILYSIN** » по заявке №2019725721 с товарным и знаками [1-7].

Таким образом, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2019725721 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483

Кодекса как нарушающее исключительное право владельцев противопоставленных товарных знаков [1-7], в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2020.