

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2021, поданное ООО «Научно-Производственное Предприятие «БИОКОМ», Республика Крым (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020708970, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ТРОФОСАН**» по заявке №2020708970 подано на регистрацию товарного знака 25.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.01.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «TRAFOLAM» (свидетельство № 481352 – приоритет от 15.12.2011) на имя Глаксо Груп Лимитед, 980 Грейт Вест Роуд, Brentford, Мидлсекс, TW8 9GS, Англия, в отношении товаров 05 класса однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «TROPHON» (международная регистрация № 964335 – приоритет от 26.03.2010) на имя Nanosonics Limited, 14 Mars Rd LANE COVE WEST NSW 2066, в отношении товаров 01, 05, 10, 11 классов однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- заявитель полагает, что между словами «TRAFOLAM» в товарном знаке №481352, «TROPHON» в товарном знаке №964335 и словом «ТРОФОСАН» имеются существенные фонетические (звуковые) различия, т.к. в указанных словах ударение падает на разные по содержанию слоги (-LAM-, - PHON-, - САН-), присутствует только один близкий и совпадающий звук в сравниваемых обозначениях (-TRA(-O-)-), при этом наличие в составе сравниваемых товарных знаков сходных элементов само по себе не может свидетельствовать о том, что наименование «ТРОФОСАН» в целом ассоциируется с противопоставленными ему товарными знаками, несмотря на отдельные отличия, так как в словах «ТРОФОСАН» и «TROPHON» разное количество слогов, букв, звуков;

- заявитель просит исключить из перечня заявленных товаров 05 класса МКТУ те товары, которые связаны с фармацевтическими и прочими препаратами для медицинских или ветеринарных целей (в отношении которых и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки) и оставить лишь те, которые входят в группу **«питание детское; добавки пищевые для человека и животных; питание диетическое и вещества для медицинских целей»**.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака

по заявке №2020708970 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, а также всех заявленных товаров 29 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.02.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

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

Решением Роспатента от 29.01.2021 правовая охрана заявленному обозначению предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 класса МКТУ.

Препятствием для регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ являются следующие словесные товарные знаки:

- «TRAFOLAM» по свидетельству №481352 [1], зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и лекарственные средства, препараты и вещества; вакцины».

- «TROPHON» по международной регистрации № 964335 [2] которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Pharmaceutical, medical, veterinary and sanitary preparations for medical use; biocides: disinfectant; disinfecting chemicals» (Фармацевтические, медицинские, ветеринарные и санитарные препараты для медицинского применения; биоциды: дезинфицирующие средства; дезинфицирующие химикаты).

При оценке сходства заявленного словесного обозначения «ТРОФОСАН» с противопоставленными товарными знаками «TRAFOLAM» [1] и «TROPHON» [2] коллегия исходила из признаков фонетического сходства словесных элементов, а именно, наличия близких и совпадающих звуков «ТРОФО-» / «ТРАФО-» /

«TPOPHO-» в начальной части слов, а также наличия близких звуков в конечной части сравниваемых словесных обозначений.

В данном случае, учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии фонетического сходства между сравниваемыми знаками, которое визуально усиливается использованием заглавных букв стандартного шрифта, поскольку отсутствие изобразительных элементов и выполнение слов стандартным шрифтом заглавными буквами усиливает сходство знаков.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения выполнены буквами разного алфавита, они могут вызывать у потребителя сходные ассоциации, поскольку три буквы - начальная «Т», а также «О», «А», в этих словах имеют одинаковое звучание и графическое написание, как в кириллице, так и в латинице, при этом буквы «О» и «А» рассматриваются как близкие по звучанию.

Сравниваемые обозначения являются вымышленными, что не позволяет провести их сравнительный анализ по семантическим критериям сходства.

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, фонетический критерий сходства приобретает определяющее значение для вывода о сходстве знаков в целом.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными знаками, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана и в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, показал следующее.

Заявитель выразил готовность сократить перечень товаров 05 класса МКТУ, исключив из него все товары, связанные с фармацевтическими и прочими препаратами для медицинских или ветеринарных целей, и оставить лишь те, которые входят в группу «питание детское; добавки пищевые для человека и животных; питание диетическое и вещества для медицинских целей».

По мнению заявителя, такое ограничение позволит исключить из перечня товары, однородные товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] – [2].

Вместе с тем, такие товары 05 класса МКТУ как «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; 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 протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные», а также «вещества диетические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; крахмал для диетических целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей», признаются однородными с товарами 05 класса «фармацевтические и лекарственные средства, препараты и вещества», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1], и товарами «фармацевтические, медицинские, ветеринарные препараты для медицинского применения», в отношении которых охраняется противопоставленный знак [2].

Заявитель в своем возражении ссылается на статью 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О качестве и безопасности пищевых

продуктов», где дано определение понятия «пищевые продукты», к которым отнесены, в частности, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное сырье. При этом понятие «пищевые добавки» не раскрывается.

Вместе с тем, к таким пищевым добавкам относятся природные или искусственные вещества и их соединения, *специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления* в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качеств пищевых продуктов. В розницу данные товары продаются, как правило, в бакалейных отделах магазинов. В качестве покупателей пищевых добавок выступают предприятия, осуществляющие производство пищевых продуктов и напитков, или обычные потребители, которые готовят пищу в домашних условиях.

Пищевые добавки, включенные в 05 класс МКТУ, предназначены для медицинских целей для восполнения недостаточного поступления с рационом питания биологически активных веществ. Они добавляются в рацион питания непосредственно с приемом пищи для целенаправленного воздействия на организм для профилактики заболеваний и поддержания функциональной активности организма.

Такие добавки распространяются, в частности, через аптечные сети и их потребителями являются люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм для профилактики заболеваний и поддержания функциональной активности организма.

Соответственно, однородность товаров, относящихся к пищевым добавкам и диетическим веществам для медицинских целей, к которым относятся вышеуказанные товары 05 класса МКТУ, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы и охраняются противопоставленные знаки, обусловлена их принадлежностью к одной родовой группе товаров, а именно, медицинских, фармацевтических препаратов, средств и веществ, а также товарам, предназначенным для медицинских целей, а именно для лечения, укрепления здоровья, нормализации баланса питательных веществ, что способствует поддержанию здоровья и ускорения процесса выздоровления. Эти товары имеют

одно назначение, сходные каналы реализации через сеть аптек или медицинских учреждений, а также сходный круг потребителей.

Таким образом, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение вызывает сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками [1] – [2], что позволяет признать его сходным до степени смешения с этими знаками.

Вместе с тем, товары, относящиеся к группе детского питания (молоко сухое для детей; питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские), включенные в перечень заявленного обозначения, имеют иное назначение, круг потребителей, условия реализации, что позволяет сделать вывод о том, что в отношении этих товаров отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение, помимо товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации товарного знака, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ, относящихся к детскому и диетическому питанию.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2021, изменить решение Роспатента от 29.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020708970.