

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 29.07.2015 возражение компании Floritex Ltd., Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013721012 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013721012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 21.06.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Лактамил», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.03.2015 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарным знаком «ЛАТОМИЛ» по свидетельству № 238122, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.03.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в заявленном обозначении иных (графических) элементов, а соответствующие товары 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не являются однородными, поскольку относятся к разным видам и родовым группам товаров, отличаются назначением и кругом потребителей. К тому же в возражении отмечено, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою деятельность в совершенно разных сегментах рынка.

Кроме того, в возражении указано, что правообладателем противопоставленного товарного знака (Некоммерческим учреждением «Научно-исследовательский институт цитохимии и молекулярной фармакологии», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2015, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 27.08.2014 [1].

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

С учетом даты подачи заявки (21.06.2013) 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 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Лактамил», поскольку он запоминается легче, чем иные (изобразительные) элементы, играющие в данном обозначении лишь второстепенную (подчиненную) роль. Предоставление правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.06.2013 испрашивается, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238122 с приоритетами от 27.12.2001 представляет собой словесное обозначение «ЛАТОМИЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в

силу фонетического сходства доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента «Лактамил» с противопоставленным словесным товарным знаком «ЛАТОМИЛ», так как данные слова имеют одинаковое количество слогов (3 слога), близкий состав звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе начальные и конечные звуки, на которых акцентируется внимание при восприятии на слух сравниваемых знаков в целом.

Поскольку вышеуказанные слова являются фантазийными, не имеющими какого-либо смыслового значения, а противопоставленный товарный знак, будучи словесным, не содержит никаких иных (изобразительных) элементов, то коллегия при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство данных знаков.

Исходя из указанного обстоятельства, некоторые отличия сравниваемых знаков (разное цветовое и шрифтовое исполнение, наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов), отмеченные заявителем в возражении, играют лишь второстепенную роль при восприятии 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).

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

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой диетические вещества, напитки, продукты и добавки пищевые для медицинских целей, отнесение которых собственно к 05 классу МКТУ обуславливает их применение исключительно для медицинских целей, а вовсе не в качестве продуктов питания, как считает заявитель.

Ввиду данного обстоятельства довод возражения о том, что вышеуказанные товары отличаются своим назначением и кругом потребителей от товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, представляется неверным.

Вместе с тем, сопоставляемые товары 05 класса МКТУ действительно представляют собой разные виды товаров и относятся к разным родовым группам товаров.

При этом правообладателем противопоставленного товарного знака (Некоммерческим учреждением «Научно-исследовательский институт цитохимии и молекулярной фармакологии», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 27.08.2014 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238122 не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2015, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013721012.**