

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела поступившее 23.12.2020 возражение, поданное ЗАО «ЭРКАФАРМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749084, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019749084 подано на регистрацию 01.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение « **Лактобиотик** », выполненное близким к стандартному шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 18.09.2020 об отказе принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749084.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «лактобиотик», в котором «лакто» (лат. *lactis*, молоко) является составной частью сложных слов и обозначает: относящийся к молоку (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/45809/лакто), а «биотик» - химическое вещество внешнего происхождения, которое входит в биохимические структуры и системы организма и не только участвует в физиологических процессах, но и нормализует их, повышает сопротивляемость организма действию вредных агентов, как правило, выступая в роли биологического катализатора (<http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-английского-языка2/biotic>), вследствие чего словесный элемент «Лактобиотик» не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является описательным и характеризует все заявленные товары 05 класса МКТУ, а именно указывает на вид, назначение, свойства и состав заявленных товаров, в связи с чем не способен индивидуализировать конкретное лицо, производящее товары. Заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов; так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №655124 с приоритетом 30.08.2017) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**LACTOPREBIOTIC**» (по свидетельству №588277 с приоритетом от 18.12.2014) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.09.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «**Лактобиотик**» не несет самостоятельного значения, не используется специалистами фармацевтической отрасли и потребителями услуг; обозначение отсутствует в толковых словарях, энциклопедиях и энциклопедических словарях, специальных справочниках, технических регламентах, международных и национальных стандартах, а также периодических изданиях; обозначение не является простым указанием или родовым (видовым) наименованием товаров, так как в результате объединения словесного элемента «ЛАКТО» и слова «БИОТИК» представляет собой сложносоставное и неразделяемое слово, следовательно приобретает в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ фантазийный характер и различительную способность;

- заявитель скорректировал перечень товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций: биологически активные добавки [БАД]; волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые ферментные; лекарства от запоров; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2], поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства.

- заявленное обозначение прочитывается [ЛАКТОБИОТИК], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют следующие звучания [ЛАКТОБИОМИС ФОРТЕ], [ЛАКТОПРЕБИОТИК], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных в

связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются фантазийными и семантически нейтральными, в связи чем они не порождают какой-либо единой ассоциации у потребителя и не могут производить тождественное впечатление.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.09.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (01.10.2019) поступления заявки №2019749084 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;

- обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для

индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) 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;

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 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 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 «**Лактобиотик**», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ («биологически активные добавки [БАД]; волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые ферментные; лекарства от запоров; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические»).

Анализ заявленного обозначения «**Лактобиотик**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит сложносоставное слово «Лактобиотик», в котором «лакто» (лат. *lac, lactis*, молоко) является составной частью сложных слов и обозначает: относящийся к молоку (<https://slovar.cc/rus/tolk/45687.html>), а «биотик» - химическое вещество внешнего происхождения, которое входит в биохимические структуры и системы организма и не только участвует в физиологических процессах, но и нормализует их, повышает сопротивляемость организма действию вредных агентов, как правило, выступая в роли биологического катализатора (<https://translate.academic.ru/biotic/en/ru/>), то есть сочетание данных слов может восприниматься средним российским потребителем в следующем смысловом значении: «химические вещества, произведенные на молочной основе», вследствие чего данное обозначение не является оригинальным словесным элементом, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары 05 класса МКТУ, указывая на их назначение, свойства, вид, и должно оставаться свободным для использования другими лицами, которые производят однородные товары. Коллегия отмечает что, так как заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, регистрация подобного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность обозначения «

Лактобиотик» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).


На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение « **Лактобиотик** » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-2], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ основано, в том числе, на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].




Противопоставленный знак «  » [1] является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде овала и из словесных элементов «Лактобиомис», «форте», выполненных оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита и оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «Лактобиомис», с которого начинается прочтение; словесный элемент «форте» в силу своей семантики способен восприниматься как «усиливающий действие препарата» и является слабым элементом указанного обозначения.

Противопоставленный знак « LACTOPREBIOTIC » [2] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения « Лактобиотик » и

противопоставленного товарного знака «  » [1] показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением начальной и средней части [ЛАКТОБИО], отличие составляют конечные части [-ТИК] и [-МИС]. Таким образом, 9 букв из 11 имеют тождественное звучание.

Заявленное обозначение « Лактобиотик » и противопоставленный товарный знак « LACTOPREBIOTIC » [2] также имеют сходство по фонетическому признаку, определенное тождеством начальных (Лакто-/ЛАСТО) и конечных частей (биотик/БИОТИС), которые формируют восприятие потребителями сравниваемых обозначений. Коллегия отмечает, что при произношении указанного противопоставленного знака [2] элемент «PRE» теряется в потоке речи, в виду чего не оказывает влияние на вывод о сходстве знаков и является слабым элементом указанного противопоставленного знака.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленных товарных знаков [1, 2], анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

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.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «биологически активные добавки [БАД]; волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые ферментные; лекарства от запоров; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «вещества питательные для микроорганизмов, в том числе вещества, продаваемые как ингредиенты для косметических средств для женщин, которые стимулируют рост полезных бактерий в вагинальной зоне; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; глюкоза для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 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 пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; лакричник для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лецитин для медицинских целей; магнезия для фармацевтических целей; ментол; микстуры; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для расширения бронхов; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; сбор

чайный противоастматический; сиропы для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; таблетки от кашля; тимол для фармацевтических целей; травы лекарственные; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку относятся к фармацевтическим и прочим препаратам для медицинских целей, а также к пищевым добавкам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2020.