

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.10.2019. Данное возражение подано компанией Joint Limited Liability Company "NATIVITA", Беларусь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1385436, при этом установлено следующее.



Комбинированный знак «Nativita» » (1) по международной регистрации №1385436 с приоритетом от 13.06.2017 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 25.07.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1), по основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483

Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком "Nativita" по свидетельству №481336, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и с комбинированным товарным знаком "NATIVICA" по свидетельству №617106, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса и услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован перечень товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical and medicinal agents, preparations and substances, vaccines, including medicinal supplies for the treatment of oncological, including oncogematological, autoimmune and severe infectious diseases» («фармацевтические и лекарственные средства, препараты и вещества, вакцины, в том числе материалы медицинского назначения для лечения онкологических, включая онкогематологические, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний»), услуг 35 класса МКТУ «demonstration of goods; presentation of goods on all communication media, for retail purposes; retail or wholesale services for pharmaceutical and medical compounds, preparations and substances, medical supplies; sales promotion for others; publication of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dissemination of advertising matter; advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; all the services only for pharmaceutical and medicinal agents, preparations and substances, vaccines, including medicinal supplies for the treatment of oncological, including oncogematological, autoimmune and severe infectious diseases» («демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги, связанные с розничной или оптовой продажей

фармацевтических и лекарственных средств, препаратов и веществ, материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; все вышеуказанные услуги только в отношении фармацевтических и лекарственных средств, препаратов и веществ, вакцин, в том числе материалов медицинского назначения для лечения онкологических, включая онкогематологические, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний»);

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию знака (1) в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №617106;
- заявитель считает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №481336 не является сходным до степени смешения со знаком (1);
- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак №481336, не являются однородными сокращенному перечню товаров 05 класса МКТУ, так как относятся к разному роду товаров: «средства личной гигиены» и «специальные фармацевтические препараты»;
- заявитель считает, что с учетом сокращения перечня товаров 05, 35 классов МКТУ, а также представленного письма-согласия, отсутствуют основания, препятствующие в предоставлении правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 29.10.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложены следующие материалы:

- письмо-согласие от 22.01.2019 с переводом перечня товаров и услуг на английский язык;
- уведомление МБ ВОИС о сокращении перечня товаров и услуг от 14.10.2019 с переводом;
- публикация по знаку "NatiVita" по международной регистрации №1385436;
- распечатка сайта [www.nativita.by](http://www.nativita.by);
- распечатка сайта [www.smkfarm.ru](http://www.smkfarm.ru).

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

С учетом даты приоритета (13.06.2017) знака по международной регистрации №1385436 правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 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, охранямыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Рассматриваемое обозначение «**NatiVita**» является комбинированным. Словесная часть «NatiVita» состоит из двух слов: «Nati» и «Vita», выполненных заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Справа, над словесным элементом «NatiVita» расположено стилизованное изображение креста. Обозначение выполнено в черном, белом, сером цветовом сочетании.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1385436 испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical and medicinal agents, preparations and substances, vaccines, including medicinal supplies for the treatment of oncological, including oncogematological, autoimmune and severe infectious diseases» («фармацевтические и лекарственные средства, препараты и вещества, вакцины, в том числе материалы медицинского назначения для лечения онкологических, включая онкогематологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний») и услуг 35 класса МКТУ «demonstration of goods; presentation of goods on all communication media, for retail purposes; retail or wholesale services for pharmaceutical and medical compounds, preparations and substances, medical supplies; sales promotion for others; publication of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dissemination of advertising matter; advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television

advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; all the services only for pharmaceutical and medicinal agents, preparations and substances, vaccines, including medicinal supplies for the treatment of oncological, including oncogematological, autoimmune and severe infectious diseases» («демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги, связанные с розничной или оптовой продажей фармацевтических и лекарственных средств, препаратов и веществ, материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; все вышеуказанные услуги только в отношении фармацевтических и лекарственных средств, препаратов и веществ, вакцин, в том числе материалов медицинского назначения для лечения онкологических, включая онкогематологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний»).

Анализ словарно-справочных источников информации (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru>) показал следующее.

Словесные элементы, входящие в состав рассматриваемого обозначения, «Nati» и «Vita» отсутствует в словарно-справочных источниках, в связи с чем, коллегия делает вывод о том, что словесный элемент «NatiVita» рассматриваемого обозначения является фантастичным по отношению к товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ, в отношении которых спрашивается охрана.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации №1385436 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в отношении товаров 05, 35 классов МКТУ рассматриваемому обозначению были противопоставлены

словесные товарные знаки товарные знаки «Nativita» по свидетельству №481336 (2) и «NATIVICA» №617106 (3), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Сходство знаков обусловлено сходством доминирующего словесного элемента «NATIVITA» знака по международной регистрации №1385436 и противопоставленными товарными знаками (2) и (3).

При анализе материалов дела, коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 25.07.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №617106 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1385436 на имя заявителя в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

С учетом положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №617106 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком, сведений о его широкой известности не имеется.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставление.

Вместе с тем, как было указано выше, рассматриваемое обозначение было признано сходным до степени смешения с товарным знаком "Nativita" по свидетельству №481336, зарегистрированным в отношении в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "Nativita" по свидетельству №481336 является словесным, выполнен заглавными и строчными буквами латинского алфавита, в черном и белом цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «салфетки, подушечки гигиенические; тампоны гигиенические для женщин; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим сходством, так как они имеют одинаковый состав гласных и согласных звуков, расположенных в одном и том же порядке.

Следует отметить, что поскольку сравниваемые знаки отсутствуют в словарно-справочных источниках, коллегии не представляется возможным сравнить обозначения по семантическому признаку.

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако визуальное отличие сравниваемых обозначений является

второстепенным и не способно привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов обозначений.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ рассматриваемого обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и лекарственные средства, препараты и вещества, вакцины, в том числе материалы медицинского назначения для лечения онкологических, включая онкогематологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний» рассматриваемого обозначения, относятся к узкоспециализированной категории товаров «фармацевтические препараты для людей с тяжелой формой заболевания». Условием сбыта являются аптеки, зачастую по предварительному заказу и только по рецепту врача. Кроме того, такие препараты требуют специального регистрационного удостоверения. Потребителями являются пациенты медицинских учреждений, а также специалисты в области медицины.

Противопоставленные товары 05 класса МКТУ «салфетки, подушечки гигиенические; тампоны гигиенические для женщин; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические» являются гигиеническими средствами и относятся к категории товаров широкого потребления. Условия реализации - магазины, торговые центры, киоски, то есть у данных товаров широкий диапазон каналов сбыта. Продаются в открытом доступе для любой категории лиц.

Очевидно сравниваемые товары имеют разное назначение, круг потребителей, условия реализации и каналы сбыта. То есть сравниваемые товары 05 класса МКТУ не являются однородными и не могут быть смешаны в гражданском обороте, несмотря на сходство знаков, которыми они маркировались.

В силу изложенного сопоставляемые знаки (1) и (2) не являются сходными до степени смешения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2019, отменить решение Роспатента от 25.07.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1385436 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и лекарственные средства, препараты и вещества, вакцины, в том числе материалы медицинского назначения для лечения онкологических, включая онкогематологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний» и услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги, связанные с розничной или оптовой продажей фармацевтических и лекарственных средств, препаратов и веществ, материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; все вышеуказанные услуги только в отношении фармацевтических и лекарственных средств, препаратов и веществ, вакцин, в том числе материалов медицинского назначения для лечения онкологических, включая онкогематологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний».**