

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.01.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВИТАУКТ-ПРОМ", Республика Адыгея, Майкопский район, станица Абадзехская (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019755045, при этом установила следующее.



Обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке № 2019755045 подано 30.10.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.



реализации. ФАС также отмечает, что хозяйствующие субъекты, реализующие лекарственные препараты и БАДы, не могут конкурировать между собой.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 28.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019755045 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем приложены следующие дополнительные материалы:

1. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

2. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака;

3. Копия решения суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-449/2020 от 1 декабря 2020г.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.10.2019) поступления заявки № 2019755045 на регистрацию товарного знака 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.

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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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.


Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение «» по заявке № 2019755045 состоит из словесного элемента «ОФТАЛЬМИК», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита внутри зеленого прямоугольника, и изобразительного элемента в виде красного, вертикально ориентированного овала. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ. Обозначение выполнено в сочетании зеленого, красного и белого цветов.

Противопоставленный словесный товарный знак

**ОФТАЛЬМИКА**

«» по свидетельству №654746 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке № 2019755045 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным.

В комбинированном обозначении, состоящем одновременно из нескольких элементов, необходимо установить роль каждого входящего в его состав элемента и его индивидуализирующую способность.

Словесные элементы комбинированных обозначений, как правило, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, а также способствуют фонетическому воспроизведению знака.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ОФТАЛЬМИК». При этом единственным элементом противопоставленного товарного знака является слово «ОФТАЛЬМИКА».

Сравниваемые словесные элементы «ОФТАЛЬМИК» и «ОФТАЛЬМИКА» совпадают во всех элементах, кроме дополнительной буквы «А» в последнем слоге противопоставленного товарного знака.

Словарные источники информации не подтвердили наличие у сравниваемых словесных элементов самостоятельных смысловых значений, следовательно, семантический критерий сходства не подлежит применению.

Что касается графического критерия сходства, то в сравниваемых обозначениях словесные элементы «ОФТАЛЬМИК» и «ОФТАЛЬМИКА» выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, характеризуются полным совпадением графем букв независимо от цвета их воспроизведения. Имеющиеся графические отличия в виде дополнительных изобразительных элементов в заявленном обозначении не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Учитывая изложенное, обозначение по заявке № 2019755045 в высокой степени сходно с противопоставленным товарным знаком за счет фонетического и визуального сходства близкого к тождеству входящих в их состав словесных элементов «ОФТАЛЬМИК» и «ОФТАЛЬМИКА».

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019755045, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, показал следующее.

Правовая охрана обозначению по заявке №2019755045 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты медицинские для промывания глаз; антибиотики, а именно, антибактериальные препараты в форме глазных капель; препараты ветеринарные; препараты фармацевтические». Товары противопоставленной регистрации могут быть объединены родовым понятием "лекарственные препараты" (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона N 61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается "вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий").

Товар "биологически активные добавки к пище (БАД)" ("пищевые добавки ") однороден товарам "лекарственные средства" и "лекарственные препараты"), поскольку у сравниваемых товаров 05 класса МКТУ одинаковыми являются: назначение - применение в качестве профилактического и медицинского средства условия сбыта - аптечная сеть, - круг потребителей - люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях.

Кроме того, согласно Информационному письму Роспатента от 05.11.2008 пищевые добавки, следует признать однородными товарам "фармацевтическим препаратам", так как они имеют сходное назначение, могут совпадать по форме выпуска, условиям сбыта и кругу потребителей.

Таким образом, обозначение по заявке № 2019755045 сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №654746 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, поэтому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в этой части на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведённого заявителем примера судебного решения, то коллегия отмечает следующее. Представленное решение [3] является результатом рассмотрения дела о недобросовестной конкуренции, где используются иные методологические подходы.

Вместе с тем, Роспатент обязан исходить из установленных методическими рекомендациями правил определения однородности товаров и услуг, к которым напрямую относится совпадение товаров по виду-роду, свойствам, назначению, кругу потребителей и способам реализации. Остальные критерии учитываются как дополнительные. В данном случае, сравниваемые товары (пищевые добавки и фармацевтические препараты) имеют близкие свойства и назначение, способы реализации и круг потребителей, что свидетельствуют о наличии признаков однородности между ними.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2020.**