

## 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), рассмотрела возражение, поступившее 22.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПЦ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021762788, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «

по заявке №2021762788 с приоритетом от 28.09.2021 заявлено на регистрацию в

качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище (БАД) на основе кальция для профилактики остеопороза, предназначенные для восполнения недостатка витаминов, минералов и биологически активных веществ».

Роспатентом 26.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021762788 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении указано, что словесные элементы «источник кальция для здоровья костей» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- с товарными знаками «COLSIL», «КОЛСИЛ» по свидетельствам №№307314 (1), 307315 (2) с приоритетом от 15.02.2005, срок действия продлен до 15.02.2025, зарегистрированными на имя компании Берлин-Хеми АГ, Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «CalSuli-4-02» по свидетельству №614609 (3) с приоритетом от 29.02.2016, зарегистрированным на Д-р Вильмар Швабе Гмбх унд Ко. КГ, Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «**КАЛЬЦЕСИЛ**» по свидетельству №215250 (4) с приоритетом от 23.11.2000, срок действия продлен до 23.11.2030, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа», г. Белгород, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;



- знаком «  » по международной регистрации №1224290 (5) с приоритетом от 30.07.2014, зарегистрированным на имя компании K+S Kali GmbH, Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- знаками «КАРСИЛ», «CARSIL» по свидетельству №214489(6) с приоритетом от 23.10.2000, срок действия продлен до 23.10.2030, по международной регистрации №767874 (7) с приоритетом от 04.10.2001, зарегистрированными на имя компании Софарма АД, Илиенско шосе, 16, 1220 София, Болгария (Aktsionerno droujestvo «SOPHARMA»), в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №215250 действует в отношении неоднородных товаров 05 класса МКТУ «материалы для пломбирования зубов»;

- товары по заявке № 2021762788 относятся к родовидовой группе биологически-активных добавок (БАД) на основе микроэлементов кальция для профилактики остеопороза (снижение плотности костей и усиление их хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани), т.к. кальций является основным структурным компонентом костей, 99% от общего количества кальция в организме человека содержится именно в костной ткани. Такие товары приобретаются конечными потребителями для личного пользования (употребления) как добавка к рациону питания;

- в заявленном на регистрацию обозначении «Calsil-T Источник кальция для здоровья костей» буквосочетание «Cal-» вызывает ассоциацию только с кальцием (от лат. Calcium), а буквосочетание «-sil» – со словом «сила». Усиливает эту ассоциацию фраза «Источник кальция для здоровья костей», которая исключает

иное смысловое значение фантазийного элемента «Calsil» нежели добавка на основе кальция для укрепления и здоровья костей, что также полностью корреспондирует с перечнем товаров, для которых подана заявка – БАД на основе кальция для профилактики остеопороза;

- заявленное обозначение включает изобразительный элемент, представляющий собой стилизованную модель атома кальция с атомарными орбитами, в центр которой (в стилизованное ядро) вписан общепринятый химический символ «Ca», указывающий на кальций;

- при оценке сходства знаков, заявленное обозначение должно оцениваться в целом, с учетом всех входящих в него элементов;

- с точки зрения смыслового критерия регистрируемое обозначение не сходно ни с одним из противопоставленных товарных знаков;

- буквосочетание -sil / -сил является слабым, часто используется в товарных знаках и/или названиях фармацевтических препаратов как составная часть слова, поэтому только лишь его совпадение не должно быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1224292 не ассоциируются друг с другом в целом, производят разное общее впечатление, обусловленное разным смысловым значением слов, входящих в товарный знак, разницей вызываемых ими ассоциаций и разными графическими элементами, включенными в оба обозначения;

- противопоставленный товарный знак «CalSuli-4-02» по свидетельству №614609 включает цифры, которые визуальнo занимают почти половину длины знака, а при произношении – 2/3 от всего знака: «калсули́ четыре ноль два». Наличие в противопоставленном товарном знаке цифр (которые при этом не исключены из охраны) влияет на общее восприятие противопоставленного знака и снижает сходство с заявленным обозначением «Calsil-T Источник кальция для здоровья костей»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 767874, 214489 и №№ 307315, 307314 имеют существенные

фонетические отличия, при этом буквосочетание «-сил» / «-sil» обладает сниженной различительной способностью в отношении лекарственных средств, кроме того, следует учитывать наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении, который обуславливает вывод об отсутствии сходства по общезрительному впечатлению;

- заявитель ссылается на социологическое исследование, проведенное среди белорусских потребителей, из выводов которого следует, что значительным фактором в получении информации о лекарственных препаратах являются назначения врачей и советы работников аптеки, при этом и фармацевты и врачи не могут перепутать названия двух принципиально разных препаратов: лекарственных средств и БАДов.

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

К возражению приложены примеры регистраций с формантами «-сил» и «-sil».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.09.2021) поступления заявки №2021762788 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из слова «Calsil-T», выполненного стандартными буквами латинского алфавита, слов «Источник кальция для здоровья костей», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и геометрической фигуры и изображения пяти окружностей и кругов разного диаметра.

Слова «Источник кальция для здоровья костей» заявленного обозначения не обладают различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены знаки (1-7): «COLSIL» по свидетельству №307314 (1), «КОЛСИЛ» по свидетельству 307315 (2), «CalSuli-4-02» по свидетельству №614609 (3), «КАЛЬЦЕСИЛ» по



свидетельству №215250 (4), «» по международной регистрации №1224290 (5), «КАРСИЛ» по свидетельству №214489(6) «CARSIL» по свидетельству №767874 (7), в которых слова «COLSIL», «КОЛСИЛ», «CalSuli» [КАЛСУЛИ], «КАЛЬЦЕСИЛ», «KaliSel» [КАЛИСЕЛ] несут основную индивидуализирующую функцию обозначения, что обусловлено тем, что данные словесные элементы либо являются единственными (касается знаков 1, 2, 4, 6, 7), либо именно с них начинается прочтение знака и именно они запоминаются потребителем (касается знаков 3, 5).

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «CALSIL» [КАЛСИЛ], так как именно на нем в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель. При этом, словесный элемент «CALSIL» графически выделяется в заявленном обозначении за счет использования жирного шрифта букв «С», «А», «L», «S» и центрального расположения в составе знака. Написание буквы «Т» в слове «Calsil-Т» с использованием знака «-», графически и фонетически отделяет ее от основного индивидуализирующего элемента, что приводит к возможному ее восприятию как отдельного элемента.

Сравнительный анализ индивидуализирующих элементов заявленного обозначения «CALSIL» [КАЛСИЛ] и противопоставленных товарных знаков

«COLSIL», «КОЛСИЛ», «CalSuli» [КАЛСУЛИ], «КАЛЬЦЕСИЛ», «KaliSel» [КАЛИСЕЛ], показал фонетическое сходство, обусловленное совпадением большинства звуков.

Так, в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1 и 2) совпадают буквы [К, Л, С, И, Л], пять звуков из шести, отличие составляет звук [А], который не приводит к значительным фонетическим отличиям.

В противопоставленном знаком (3) полностью совпадает начальная часть [КАЛС -] и звук [Л] в конце обозначения, пять звуков из шести, расположенных в одной последовательности имеют тождественное звучание.

В заявленном обозначении и противопоставленном знаке (4) полностью совпадают начальная часть [КАЛ -] и конечная часть [-СИЛ], большинство звуков имеют тождественное звучание.

В противопоставленном знаке (5) полностью совпадают начальная часть [КАЛ -] и звуки [С, Л], пять звуков из шести, расположенных в одной последовательности имеют тождественное звучание;

В противопоставленных знаках (6 и 7) совпадают буквы [К, А, С, И, Л], пять звуков из шести, расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание отличие составляет звук [Л], который не приводит к значительным фонетическим отличиям;

Таким образом, фонетически сравниваемые обозначения являются сходными, а отличия в один/два звука не способны повлиять на вывод о наличии сходства сравниваемых знаков в целом.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении сравниваемых словесных элементов, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют визуальные различия, ввиду наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении, однако наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического, графического) не является обязательным для установления сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что основные индивидуализирующие элементы сравниваемых знаков имеют фонетическое сходство, что не позволяет сделать вывод о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ перечней 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ *«биологически активные добавки к пище (БАД) на основе кальция для профилактики остеопороза, предназначенные для восполнения недостатка витаминов, минералов и биологически активных веществ»* относятся к биологическим добавкам, которые представляют собой биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Данные товары являются неоднородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ *«материалы для пломбирования зубов»*, которые используются для лечения зубов. Сравнимые товары, маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте, поскольку имеют разное назначение, отличаются условиями реализации и кругом потребителей.

Однако, коллегия считает, что испрашиваемые товары являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ *«dietetic products; mineral dietary supplements; dietary supplements (as far as included in this class)»* (перевод: *диетические продукты; минеральные пищевые добавки; пищевые добавки* (включённые в этот класс)), в отношении которых, в том числе, действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака (5), поскольку сравниваемые товары представляют собой один и тот же вид товаров, имеют одно и то же назначение (укрепление здоровья человека), одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.

Также следует отметить, что, несмотря на то что биологически активные добавки не являются лекарственными средствами, они также как и фармацевтические препараты направлены на улучшение состояния здоровья человека, могут реализовываться через аптечную сеть и назначаться врачом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об однородности испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ и противопоставленных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, медикаменты, диетические вещества для медицинских целей», в отношении которых действуют товарные знаки (1, 2), товаров 05 класса МКТУ «гомеопатические лекарственные средства», в отношении которых зарегистрирован товарный знак (3), товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» в отношении которых зарегистрирован товарный знак (6) и таким товарам 05 класса МКТУ как «pharmaceutical products, dietetic substances adapted for medical use» (перевод «фармацевтическая продукция, диетические субстанции, адаптированные для медицинского применения») в отношении которых на территории Российской Федерации действует правовая охрана знака (7).

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков (знака по международной регистрации) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1, 2, 3, 5, 6, 7) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленный заявителем социологический опрос, не может быть принят в качестве убедительного довода в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку не отражает мнение потребителей Российской Федерации, на территории которой испрашивается правовая охрана, а представляет собой мнение потребителей иностранного государства – Беларусь.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2022.**