


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2022, поданное компанией «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020758005 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020758005, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, содержащих словесный элемент «ВИТАФЛОР», «VITAFLOR» (свидетельство №743499 (1) - приоритет от 24.04.19, свидетельство №513586 (2) - приоритет от 07.02.12, свидетельство №360698 (3) - приоритет от 17.05.07), зарегистрированных на имя ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов" Федерального медико-биологического агентства, Россия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ВИТАФЛОН» (свидетельство № 232297 (4) - приоритет от 16.11.2000), зарегистрированным на имя АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭКОФЛОН", Россия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему товарными знаками (1-4) по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;

- товарный знак (2) прекратил свое действие.

- владелец противопоставленного знака (4) предоставил оригинал письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, владелец товарных знаков (1, 3) предоставил копию письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «продукты диетические пищевые, напитки диетические и вещества диетические для медицинских и клинических целей».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака (4);
2. копия письма от правообладателя товарных знаков (1, 3);

2. распечатка информации о компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», о деятельности АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»;

3. распечатка информации о препарате «ВИТАФЛОР» с сайта ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России;

4. распечатка информации о продуктах «Vitaflo» группы компаний «Nestle».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.10.2020) поступления заявки №2020758005 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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. 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).



Заявленному обозначению «
» по заявке №2020758005
было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении
всех товаров 05 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2)
статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены знаки
ВИТАФЛОР
VITAFLOR
«ВИТАФЛОР» (1), «ВИТАФЛОР-ФОРТЕ» (2), «**VITAFLOR**» (3),
«ВИТАФЛОН» (4), зарегистрированные на имя иных лица в отношении, в том числе,
товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией
были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке
заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Товарный знак (2) прекратил свое действие в связи с истечением срока действия
исключительного права на товарный знак (дата публикации и номер бюллетеня:
16.10.2022, Бюл. №20). Таким образом, противопоставленный товарный знак (2) не
может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.


Кроме того, правообладатель знака (4) предоставил оригинал письма – согласия
[1], в котором он выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве
товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных к регистрации товаров
05 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том,
что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с
противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их
правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение,
необходимо отметить следующее.

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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленный товарный знак «ВИТАФЛОН» (4) не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (4), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

В отношении анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с **ВИТАФЛОР** противопоставленными знаками «ВИТАФЛОР» (2), « **VITAFLOR** » (3) необходимо отметить следующее.

Основные индивидуализирующие элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков «Vitaflo», «ВИТАФЛОР» (1), «ВИТАФЛОР VITAFLOOR» (3) обладают высокой степенью фонетического сходства, заключающейся в фонетическом вхождении словесного элемента «Vitaflo» заявленного обозначения в состав словесных элементов «ВИТАФЛОР», «VITAFLOOR» знаков (1, 3). Сравнимые словесные элементы отличаются лишь одной конечной буквой (P), присутствующей в знаках (1, 3).

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru), а также словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) словесные элементы «Vitaflo», «ВИТАФЛОР» (2), «ВИТАФЛОР VITAFLOOR» (3) не имеют лексических значений. Указанное приводит к выводу об их одинаковом восприятии в качестве фантазийных изобретенных слов.

Графически сравниваемые обозначения имеют отличия в виде наличия изобразительных элементов в составе заявленного обозначения, исполнении словесных элементов заглавными / строчными буквами. Вместе с тем, следует констатировать и близость исполнения словесного элемента заявленного обозначения «Vitaflor» и словесного элемента «VITAFLOOR» знака (3), выполненных буквами латинского алфавита.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 3), установленную на основе их близкого фонетического звучания, а также возможности их одинакового восприятия в качестве фантазийных слов и несмотря на их графические отличия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «продукты диетические пищевые, напитки диетические и вещества диетические для медицинских и клинических целей».

Противопоставленный знак (3) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей; диетические пищевые продукты для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей», правовая охрана знака (1) распространяется на товары 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Сравниваемые виды товаров относятся к одной родовой группе – продукты пищевые для медицинских и клинических целей. Следовательно, сравниваемые виды товаров имеют одинаковое назначение, совместные условия производства и реализации, а также одинаковый круг потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1, 3), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1, 3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленных знаков (1, 3), в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

Заявителем представлена копия письма [2] от правообладателя знаков (1, 3), в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также содержится предложение приобрести права на противопоставленные знаки (1, 3). Коллегией у представителя заявителя уточнялось о возможности предоставления оригинала упомянутого письма, однако, данным лицом было указано на отсутствие у него соответствующего оригинала. Вместе с тем, согласно требованиям пункта 46 Правил письмо-согласие предоставляется в подлиннике для приобщения к материалам заявки. Таким образом, фигурирующая в материалах возражения копия письма [2] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 3) не устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения по заявке №2020758005 в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2021.