

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 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, поданное компанией Recordati Ireland Limited, Ирландия (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 № 1252867, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1252867 с конвенционным приоритетом от 16.09.2014 была произведена 19.02.2015 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1252867 представляет собой словесное обозначение «FORTACIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 28.02.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FORTACIN» по международной регистрации № 1252867, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «FORTAMIN» по свидетельствам

№№ 187210, 200673, принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «ОКТАВА ХОЛДИНГ», Москва, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными, в частности, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 1252867 не сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 187210, 200673, поскольку часть «FORT» означает «сильный» и является слабым элементом ввиду использования в большом количестве товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ, а части «ACIN» (ачин) и «AMIN» (амин) имеют разное произношение и вызывают разные смысловые ассоциации (AMIN – ассоциируется с мужским арабским именем либо классом химических веществ (амины) или понятием «аминокислоты», ACIN ни о чем не говорит русскоязычному потребителю);

- сравниваемые знаки предназначены для маркировки разных товаров: знак заявителя индивидуализирует рецептурный препарат, а противопоставленные знаки – витаминную биологически активную добавку, поэтому знаки не могут смешиваться потребителями.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.02.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FORTACIN» по международной регистрации № 1252867 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- результаты поиска среди товарных знаков по запросу «FORT» для товаров 05 класса МКТУ [1];

- значение слова «Амин», <http://dic.academic.ru> [2].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (16.09.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Звуковое (фонетическое) 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «**FORTACIN**» по международной регистрации № 1252867 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «*préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles sexuels chez l'homme*» (фармацевтические препараты для лечения мужских половых расстройств).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1252867 в отношении всех заявленных товаров 05

класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 187210 и 200673.

Товарный знак «**FORTAMIN**» по свидетельству № 187210 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак с приоритетом от 09.12.1998 зарегистрирован 11.04.2000 в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Товарный знак «**FORTAMIN**» по свидетельству № 200673 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак с приоритетом от 02.06.1999 зарегистрирован 23.03.2001 в отношении товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ словесных обозначений «FORTACIN» и «FORTAMIN» показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Так, фонетическое сходство этих словесных обозначений обусловлено тождеством звучания начальных частей «FORTA-»/«FORTA-» и сходством конечных частей «-CIN»/«-MIN», близким составом согласных звуков и идентичным составом гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое сходство знака «FORTACIN» и товарных знаков по свидетельствам №№ 187210 и 200673 обуславливается общим зрительным впечатлением, видом шрифта, написанием (заглавные буквы латинского алфавита).

Поскольку словесные обозначения «FORTACIN» и «FORTAMIN» не имеют смысловых значений, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства.

Доводы заявителя о том, что первая тождественная часть «FORT-» в сравниваемых обозначениях является слабой, а части «ACIN» и «AMIN» не сходны, является неубедительными ввиду следующего.

Разделение словесных элементов «FORTACIN» и «FORTAMIN» на соответствующие части («FORT» и «ACIN», «FORT» и «AMIN») не обосновано ни с точки зрения визуального восприятия, ни по смысловому впечатлению (слова нельзя признать сложносоставными). Сравнимые слова воспринимаются как цельные и

фантазийные. Кроме того, часть «FORT» находится в начале слов, с нее начинается прочтение, и она оказывает влияние на восприятие каждого из сравниваемых словесных обозначений в целом, поэтому исключение ее из анализа сходства словесных обозначений является неправомерным.

Сравниваемые словесные обозначения, выполненные буквами латиницы, не являются словами общей лексики, не заимствованы в русском языке, их восприятие российским потребителем как фантазийных носит наиболее вероятный характер.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому и по графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях знака по международной регистрации № 1252867 и товарных знаков по свидетельствам №№ 187210 и 200673, необходимо отметить следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Правовая охрана знака по международной регистрации № 1252867 испрашивается в отношении товаров «фармацевтические препараты для лечения мужских половых расстройств». Данные товары являются лекарственными средствами, их назначением следует признать, прежде всего, лечение и профилактику заболеваний. Оборот таких товаров регламентирован Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующем разработку, проведение клинических испытаний, регистрацию, а также правила продажи потребителям. В частности, потребители могут приобрести соответствующие товары в аптечных или медицинских организациях.

Указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 187210 и 200673 товары «витаминные препараты; пищевые продукты диетические для медицинских целей», а также «пищевые добавки; пищевые добавки для медицинских целей», хотя и не являются лекарственными

средствами, следовательно, не проходят клинических испытаний и их оборот не регламентируется указанным выше Федеральным законом, но могут иметь одинаковые с лекарственными средствами формы выпуска (например, таблетки, капсулы), условия реализации (через аптечные организации), круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях) и назначение (профилактика заболеваний/осложнений).

Таким образом, учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений, товары 05 класса МКТУ заявленного перечня, предназначенные для медицинских и/или лечебных целей, признаются однородными товарам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что знак по международной регистрации № 1252867 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 187210 и 200673 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

После заседания коллегии по рассмотрению возражения, поступившего 22.06.2017, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило ходатайство о переносе заседания, мотивированное невозможностью участия представителя заявителя в заседании. Следует отметить, что невозможность участия в заседании представителя ничем не обоснована, при этом согласно доверенности, имеющейся в материалах дела, для ведения дел от имени заявителя уполномочены три представителя. Уведомление о дате и времени рассмотрения возражения, назначенного на 14.08.2017, было направлено 03.07.2017, то есть заблаговременно. Получение корреспонденции, отправляемой в адрес агентства «Интелс», осуществляется на основании соглашения агентства с патентным ведомством курьерской службой агентства на руки. Позиция заявителя относительно соответствия знака по международной регистрации № 1252867 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса изложена в возражении. Согласно положениям абзаца третьего пункта 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте

проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. С учетом сказанного, представленное ходатайство не может повлиять на выводы коллегии, изложенные в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2017.