

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2019, поданное компанией Орион Корпорейшн, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017720505, при этом установила следующее.

**НОЛАКТ**

Обозначение « **НОЛАКТ** » по заявке № 2017720505, поданной 24.05.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке №2017720505 представляет собой словесное обозначение «НОЛАКТ», выполненное буквами русского алфавита.

Роспатентом 20.09.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017720505. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в

отношении всех товаров 05 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено сходством до степени смешения обозначения «

**НОЛАКТ** » с товарным знаком « **Neolact**  
**Неолакт** » по

свидетельству №273803, которому правовая охрана была предоставлена ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Биопродукт", город Солнечногорск в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Таким образом, Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия обозначения по заявке №2017720505 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров, о чем свидетельствует письмо-согласие с переводом на русский язык;

- сравниваемые объекты имеют разное количество слогов, разное ударение, что определяет несходство сравниваемых обозначений по фонетическому признаку;

- разный характер букв сравниваемых обозначений, различная длина сравниваемых обозначений, присутствие в противопоставленном товарном знаке букв латинского алфавита определяют несходство сравниваемых обозначений по визуальному признаку в целом;

- заявитель осуществляет свою деятельность на рынке фармацевтических препаратов, в то время как владелец противопоставленного товарного знака является производителем кисломолочных продуктов и пробиотиков, а также разрабатывает передовые решения в молочной индустрии. Таким образом, сферы

деятельности компаний абсолютно различны, поэтому вероятность смешения на российском рынке исключена полностью.

В адрес федеральной службы по интеллектуальной собственности 15.01.2020 поступил оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №273803 ООО «Биопродукт», 125493, Москва, ул.Флотская, д.5А, Российская Федерация.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.09.2018 и зарегистрировать обозначение

**НОЛАКТ**  
« **НОЛАКТ** » по заявке № 2017720505 для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.05.2017) подачи заявки № 2017720505 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 (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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017720505 заявлено

**НОЛАКТ**

словесное обозначение « **НОЛАКТ** », выполненное буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 20.09.2018 в регистрации товарного знака по заявке №2017720505 отказано в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

**Neolact**  
**Неолакт**

Противопоставленный товарный знак « **Неолакт** » по свидетельству №273803(приоритет от 08.04.2003) является словесным, состоит из двух слов «НЕОЛАКТ» и «NEOLACT», расположенных в две строки, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, зарегистрирован, в том числе, для товаров 05 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством словесных элементов рассматриваемых обозначений «НОЛАКТ» и «НЕОЛАКТ/NEOLACT».

Сравниваемые словесные элементы «НОЛАКТ» и «НЕОЛАКТ/NEOLACT» не имеют лексического значения, так как перевод этих слов не установлен словарными источниками, поэтому семантический критерий сходства не применяется.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №273803 являются сходными.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод об однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2017720505, и товаров 05 класса

МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №273803.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. К указанным обстоятельствам относится согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №273803 на регистрацию

**НОЛАКТ**

товарного знака «**НОЛАКТ**» по заявке №2017720505 в отношении товаров 05 класса МКТУ: *«фармацевтические продукты, медицинские и ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей; пищевые добавки для человека и животных».*

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель – финская компания, которая осуществляет свою деятельность на рынке фармацевтических препаратов.

Правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем кисломолочных продуктов и пробиотиков, а также разрабатывает передовые решения в молочной индустрии.

При этом сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными, в том числе, по словесному элементу («НОЛАКТ» и «НЕОЛАКТ/NEOLACT» не являются идентичными).

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №273803, препятствовавшее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, может быть снято.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2019, отменить решение Роспатента от 20.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017720505.**