

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 30.03.2021 возражение компании Orion Corporation, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717856 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019717856 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 16.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**FERTITEST**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных

товаров 05 и 10 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельству № 705976 и «FEMITEST» по свидетельству № 635617, имеющими более ранние приоритеты и охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.03.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными друг с другом, так как они различаются составами их звуков и букв, а также шрифтовыми их исполнениями, наличием в одном противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента и смыслового значения у другого противопоставленного товарного знака, причем товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, представляют собой специфические товары, потребителями которых являются специалисты, то есть они имеют весьма узкий круг квалифицированных потребителей, знающих соответствующие товары и их производителей, в силу чего опасность их смешения на рынке будет ниже.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**FERTITEST**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.04.2019 испрашивается в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 705976 с приоритетом от 26.02.2018 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавной и строчными буквами латинского алфавита словесный элемент «**Ferti**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая начальное

положение, с которого на слух и визуально начинается, прежде всего, восприятие этого знака в целом, в то время как его второе слово «**Pro**» является «слабым» элементом, часто используемым различными производителями товаров и означающим, в частности, в переводе с английского языка сокр. разг. от «professional»: имеющий профессию или специальность (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы / English-Russian short dictionary» – <https://dic.academic.ru>), а также запоминается легче, чем изобразительный элемент. Ввиду изложенных выше обстоятельств основную индивидуализирующую нагрузку в этом товарном знаке несет исключительно словесный элемент «**Ferti**». Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанного противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них крайне близких составов звуков и звукосочетаний и определенных букв одного и того же (латинского) алфавита, так как у них полностью совпадают начальные части («**FERTI**» – «**Ferti**»), а их разные вторые части («**TEST**» – «**Pro**») являются «слабыми» элементами, не способными самостоятельно осуществлять индивидуализирующую функцию, поскольку в заявленном обозначении его вторая часть «**TEST**» означает в переводе с английского языка «тест, тестировать», то есть указывает на вид или назначение товаров, а в противопоставленном товарном знаке элемент «**Pro**», как уже отмечалось выше, зачастую указывает на соответствующие профессионализм или специализацию производителя.

Следовательно, сопоставлению в данном случае подлежат, прежде всего, несущие в них основную индивидуализирующую нагрузку элементы («**FERTI**» – «**Ferti**»), которые являются, собственно, тождественными.

При этом имеющееся у сравниваемых знаков некоторые отличия по их шрифтовому исполнению при использовании заглавных или строчных букв, по количеству звуков и букв и их составам, по наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента, отсутствующего в заявленном

обозначении, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

В свою очередь, другой противопоставленный товарный знак по свидетельству № 635617 с приоритетом от 20.01.2017 представляет собой словесное обозначение «**FEMITEST**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и этого противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них крайне близких составов звуков и звукосочетаний и определенных букв одного и того же (латинского) алфавита, так как у них совпадают подавляющее большинство звуков и букв, в том числе особенно акцентирующие на себе внимание начальные и конечные звуки («**FE-ITEST**» – «**FE-ITEST**»), а отличающиеся между собой соответствующие отдельные согласные звуки («**-RT-**» – «**-M-**») в средней части сравниваемых слов не являются настолько фонетически и зрительно активными, чтобы изменить их восприятие в целом.

Относительно довода возражения о наличии у сравниваемых знаков разных смысловых значений необходимо отметить, что вторые их части («**TEST**» – «**TEST**») являются, действительно, «слабыми». Однако их совпадение между собой, причем в аналогичных положениях, исключительно усиливает сходство знаков в целом, тем более при наличии фонетического сходства и у их начальных частей. При этом вовсе отсутствуют какие-либо основания для вывода о наличии у их начальных частей каких-либо строго определенных смысловых значений, которые были бы закреплены в словарях и которые отличались бы друг от друга такими своими значениями.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных двух противопоставленных товарных знаков с соответствующих изложенных выше двух разных, актуальных исключительно для каждого из них по отдельности, точек зрения коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в любом случае имеет именно фонетический фактор, на

основе которого и было установлено их сходство в целом. 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 (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в заявке товары 05 класса МКТУ «реагенты для диагностического теста для медицинских целей» и товары 10 класса МКТУ «аппаратура для медицинских анализов», представляющие собой виды диагностических средств, препаратов, веществ и реактивов для медицинских целей и диагностических аппаратов, соотносятся как вид-род с товарами 05 и 10 классов МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки и которые представляют собой, собственно, такие товары – диагностические средства, препараты, вещества и реактивы для медицинских целей (тесты) и диагностические аппараты (оборудование), либо все они относятся к одним и тем же соответствующим названным выше родовым группам товаров, то есть являются однородными, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Что касается довода возражения об узком круге квалифицированных их потребителей, то следует отметить, что данное обстоятельство не может изменить восприятие соответствующих товаров, собственно, как однородных, причем в своей крайне высокой степени.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 05 и 10 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются

сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2020.